

**PRÜFUNGSRICHTLINIEN FÜR
UNIONSMARKEN**

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

TEIL C

WIDERSPRUCH

ABSCHNITT 1

VERFAHRENSFRAGEN

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung: Allgemeiner Ablauf von Widerspruchs- verfahren	6
2	Widerspruch.....	7
2.1	Widerspruchsschrift.....	7
2.1.1	Früher Widerspruch gegen eine internationale Registrierung.....	8
2.1.2	Früher Widerspruch gegen eine UM-Anmeldung.....	8
2.2	Zahlung	8
2.2.1	Widerspruch verspätet, Zahlung der Widerspruchsgebühr innerhalb der Widerspruchsfrist.....	9
2.2.2	Zeitpunkt der Zahlung.....	9
2.2.2.1	Zahlung mittels Banküberweisung.....	9
2.2.2.2	Zahlung über ein laufendes Konto.....	10
2.2.3	Konsequenzen bei nicht erfolgter Entrichtung der Widerspruchsgebühr	10
2.3	Sprachen und Übersetzungen der Widerspruchsschrift	11
2.3.1	Verfahrenssprache	11
2.3.2	Beispiele	13
2.4	Zulässigkeitsprüfung	13
2.4.1	Absolute Zulässigkeitsvoraussetzungen	14
2.4.1.1	Identifizierung der angefochtenen UM-Anmeldung	15
2.4.1.2	Identifizierung der älteren Marken oder Rechte.....	15
2.4.1.3	Angabe der Widerspruchsgründe	20
2.4.2	Relative Zulässigkeitsvoraussetzungen	20
2.4.2.1	Daten.....	20
2.4.2.2	Wiedergabe älterer Marken/Zeichen	21
2.4.2.3	Waren und Dienstleistungen	23
2.4.2.4	Ältere bekannte Marken: territorialer Bekanntheitsgrad	24
2.4.2.5	Identifizierung des Widersprechenden	24
2.4.2.6	Berufsmäßige Vertretung	29
2.4.2.7	Unterschrift.....	29
2.4.2.8	Relative Zulässigkeitsvoraussetzungen: Sanktionen.....	30
2.4.3	Fakultative Angaben	30
2.4.3.1	Reichweite des Widerspruchs	30
2.4.3.2	Begründung.....	31
2.5	Zustellung des Widerspruchs.....	31
3	„Cooling-off“-Frist	32
3.1	Beginn der „Cooling-off“-Frist	32
3.2	Verlängerung der „Cooling-off“-Frist.....	33
4	Kontradiktorischer Teil	34
4.1	Vervollständigung des Widerspruchs.....	34
4.2	Substanziierung	34
4.2.1	UM und UM-Anmeldungen	36
4.2.2	Umgewandelte UM (oder deren Anmeldungen).....	36
4.2.2.1	Auf eine umgewandelte (umzuwandelnde) UM (oder deren Anmeldung) gestützter Widerspruch.....	36
4.2.2.2	Auf eine später umgewandelte UM (oder deren Anmeldung) gestützter Widerspruch	36

4.2.3	Eingetragene oder angemeldete Marken, bei denen es sich nicht um Unionsmarken handelt.....	37
4.2.3.1	Von einer zuständigen Behörde ausgestellte Urkunden.....	37
4.2.3.2	Auszüge aus amtlichen Datenbanken	38
4.2.3.3	Auszüge aus den amtlichen Markenblättern der nationalen Markenämter oder der WIPO	39
4.2.3.4	Dauer einer Markeneintragung.....	40
4.2.3.5	Berechtigung zum Widerspruch	42
4.2.3.6	Überprüfung der Nachweise.....	43
4.2.4	Substanziierung von notorisch bekannten Marken, bekannten Marken, Agentenmarken, sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichenrechten, Ursprungsbezeichnungen oder geografischen Angaben	45
4.2.4.1	Notorisch bekannte Marken.....	45
4.2.4.2	Bekannte Marken	45
4.2.4.3	Nicht eingetragene Marke oder sonstiges im geschäftlichen Verkehr benutztes Kennzeichenrecht	46
4.2.4.4	Geschützte Ursprungsbezeichnungen, geschützte geografische Angaben.....	46
4.2.4.5	Agenten- oder Vertretermarke.....	48
4.2.5	Nichteinhaltung der Substanziierungsanforderungen	48
4.2.6	Nach der Frist für die Substanziierung vorgelegte Tatsachen und Beweismittel.....	49
4.2.6.1	Verfügbarkeit der Ermessensbefugnis	50
4.2.6.2	Zulassung oder Zurückweisung der verspätet vorgelegten Tatsachen oder Beweismittel	50
4.2.6.3	Behandlung von verspätet vorgelegten Beweismitteln in einem Verfahren.....	51
4.3	Übersetzungen/Wechsel der Sprache während des Widerspruchsverfahrens	51
4.3.1	Übersetzung von Beweismitteln zur Substanziierung des Widerspruchs und der vom Widersprechenden zur Vervollständigung seiner Akte eingereichten Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen	52
4.3.1.1	Übersetzung von Nachweisen für Anmelde-, Eintragungs- oder Verlängerungsbescheinigungen oder gleichwertige Unterlagen, Bestimmungen des anwendbaren nationalen Rechts	52
4.3.1.2	Übersetzung von Beweismitteln zur Substanziierung des Widerspruchs, die keine Anmelde-, Eintragungs- oder Verlängerungsbescheinigungen oder gleichwertige Unterlagen, Bestimmungen des anwendbaren nationalen Rechts sind	54
4.3.1.3	Übersetzung der vom Widersprechenden zur Vervollständigung seiner Akte eingereichten Tatsachen und Bemerkungen.....	54
4.3.2	Übersetzung weiterer Stellungnahmen	55
4.3.3	Übersetzung sonstiger Beweisdokumente (keine Stellungnahmen).....	56
4.3.4	Benutzungsnachweise.....	57
4.3.5	Wechsel der Sprache während des Widerspruchsverfahrens	58
4.4	Anträge und sonstige dokumentbezogene Fragen.....	58
4.4.1	Mittels eines gesonderten Schriftstückes zu beantragende Einschränkungen, Zurücknahmen und zu stellende Anträge auf Benutzungsnachweise.....	58
4.4.2	Dokumente unleserlich	59
4.4.3	Keine Rückgabe von Originalschriftstücken.....	59
4.4.4	Vertrauliche Informationen	59
4.4.5	Verweise auf Dokumente oder Beweismittel in anderen Verfahren	61
4.5	Sonstiger Schriftsatzwechsel.....	62
4.6	Bemerkungen Dritter	62

5	Beendigung des Verfahrens	63
5.1	Gütliche Einigung	63
5.2	Einschränkung und Zurücknahme	64
5.2.1	Einschränkungen und Zurücknahmen von UM-Anmeldungen	64
5.2.1.1	Zurücknahme oder Einschränkung vor der Zulässigkeitsprüfung	65
5.2.1.2	Einschränkung oder Zurücknahme von UM-Anmeldungen vor Ablauf der „Cooling-off“-Frist	66
5.2.1.3	Einschränkung oder Zurücknahme von UM-Anmeldungen nach Ablauf der „Cooling-off“-Frist	67
5.2.1.4	Einschränkung oder Zurücknahme von UM-Anmeldungen nach Erlass der Entscheidung	67
5.2.1.5	Sprache	68
5.2.2	Zurücknahme des Widerspruchs	68
5.2.2.1	Zurücknahme des Widerspruchs vor Ablauf der „Cooling-off“-Frist	69
5.2.2.2	Zurücknahme des Widerspruchs nach Ablauf der „Cooling-off“-Frist	69
5.2.2.3	Zurücknahme des Widerspruchs nach Erlass einer Entscheidung	69
5.2.2.4	Sprache	70
5.2.3	Widerruf der Zurücknahme/Einschränkung	70
5.3	Entscheidung in der Sache	70
5.3.1	Älteres Recht nicht nachgewiesen	70
5.3.2	Älteres Recht hat aufgehört zu existieren	70
5.4	Gebührenerstattung	71
5.4.1	Widerspruch gilt als nicht erhoben	71
5.4.1.1	Widerspruch wird am Tag der Erhebung zurückgenommen	71
5.4.1.2	Erstattung nach Wiederveröffentlichung	71
5.4.2	Erstattung bei Zurücknahme/Einschränkung einer UM-Anmeldung	72
5.4.2.1	Zurücknahme/Einschränkung der UM-Anmeldung vor Ablauf der „Cooling-off“-Frist	72
5.4.2.2	Widerspruch wird aufgrund Einschränkung der UM-Anmeldung innerhalb der „Cooling-off“-Frist zurückgenommen	72
5.4.3	Mehrfache Widersprüche und Erstattung von 50 % der Widerspruchsgebühr	72
5.4.4	Fälle, in denen die Widerspruchsgebühr nicht erstattet wird	73
5.4.4.1	Zurücknahme des Widerspruchs vor Ablauf der „Cooling-off“-Frist (KEIN Zusammenhang mit Einschränkung der Anmeldung)	73
5.4.4.2	Zurücknahme durch den Widersprechenden erfolgt früher	73
5.4.4.3	Einigung zwischen den Beteiligten vor Eröffnung des Verfahrens	73
5.4.4.4	Beendigung des Verfahrens aus anderen Gründen	73
5.5	Entscheidung über die Kostenverteilung	74
5.5.1	Fälle, in denen eine Kostenentscheidung getroffen werden muss	74
5.5.2	Fälle, in denen keine Kostenentscheidung getroffen wird	74
5.5.2.1	Kostenvereinbarung	74
5.5.2.2	Mitteilung von dem „potenziell obsiegenden Beteiligten“	75
5.5.3	Standardfälle für Kostenentscheidungen	75
5.5.4	Einstellung des Verfahrens	76
5.5.4.1	Mehrfache Widersprüche	76
5.5.4.2	Zurückweisung einer Anmeldung aufgrund von absoluten Eintragungshindernissen oder Formalerfordernissen	77
5.5.4.3	Verbundene Verfahren	77
5.5.4.4	Bedeutung der Formulierung „seine eigenen Kosten tragen“	78
5.6	Kostenfestsetzung	78
5.6.1	Zu erstattende/festzusetzende Beträge	78
5.6.2	Verfahren bei Kostenfestsetzung in der Hauptsacheentscheidung	79
5.6.3	Verfahren bei Erfordernis einer gesonderten Kostenfestsetzung	79
5.6.3.1	Zulässigkeit	80

5.6.3.2	Nachweise.....	80
5.6.4	Überprüfung der Kostenfestsetzung.....	80
6	Verfahrensrechtliche Fragen	80
6.1	Berichtigung von Fehlern	80
6.1.1	Berichtigung von Fehlern in der Widerspruchsschrift.....	80
6.1.2	Berichtigung von Fehlern in Veröffentlichungen.....	81
6.2	Fristen	81
6.2.1	Fristenverlängerung in Widerspruchsverfahren	82
6.2.1.1	Nicht verlängerbare und verlängerbare Fristen	82
6.2.1.2	Antrag fristgemäß gestellt.....	82
6.2.1.3	Fristverlängerungen, die das Amt aus eigener Initiative gewährt	83
6.2.1.4	Unterschrift.....	84
6.3	Aussetzung.....	84
6.3.1	Von beiden Beteiligten beantragte Aussetzungen	84
6.3.2	Aussetzungen durch das Amt von Amts wegen oder auf Antrag eines der Beteiligten	85
6.3.2.1	Erklärung der Grundregel, Zeitpunkt der Aussetzung	85
6.3.2.2	Ältere UM-Anmeldungen oder Eintragungen.....	86
6.3.2.3	Ältere nationale/internationale Marken (Anmeldungen oder Eintragungen/Rechte)	86
6.3.2.4	Beispiele.....	87
6.3.3	Mehrfache Widersprüche	88
6.3.3.1	Nach Zurückweisung der UM-Anmeldung	88
6.3.4	Verfahrensaspekte	88
6.3.4.1	Überwachung ausgesetzter Verfahren	88
6.3.4.2	Wiederaufnahme des Verfahrens.....	89
6.3.4.3	Berechnung der Fristen.....	89
6.4	Mehrfache Widersprüche.....	90
6.4.1	Mehrfache Widersprüche und Einschränkungen	90
6.4.2	Mehrfache Widersprüche und Entscheidungen	91
6.4.3	Verbindung von Verfahren.....	93
6.5	Parteiwechsel (Rechtsübergang, Namensänderung, Vertreterwechsel, Unterbrechung des Verfahrens).....	93
6.5.1	Rechtsübergang und Widerspruchsverfahren.....	93
6.5.1.1	Einleitung und Grundprinzip	93
6.5.1.2	Übertragung einer älteren UM	94
6.5.1.3	Rechtsübergang einer früheren nationalen Eintragung	95
6.5.1.4	Auf eine Kombination von UM-Eintragungen und von nationalen Eintragungen gestützter Widerspruch	97
6.5.1.5	Rechtsübergang der angefochtenen UM-Anmeldung	97
6.5.1.6	Teilweiser Rechtsübergang einer angefochtenen UM-Anmeldung.....	97
6.5.2	Dieselben Beteiligten nach der Übertragung.....	98
6.5.3	Namensänderung	98
6.5.4	Vertreterwechsel.....	98
6.5.5	Unterbrechung des Verfahrens im Falle des Todes oder der Geschäftsunfähigkeit des Anmelders oder seines Vertreters	98
6.5.5.1	Tod oder Geschäftsunfähigkeit des Anmelders.....	99
6.5.5.2	Anmelder kann das Verfahren vor dem Amt aus rechtlichen Gründen nicht fortsetzen (z. B. Insolvenz)	99
6.5.5.3	Tod des Vertreters des Anmelders oder dessen Verhinderung des Handelns vor dem Amt aus rechtlichen Gründen.....	101

1 Einleitung: Allgemeiner Ablauf von Widerspruchsverfahren

Widerspruchsverfahren beginnen mit dem Eingang der Widerspruchsschrift. Der Anmelder wird über die eingereichte Widerspruchsschrift unterrichtet und erhält eine Kopie der eingereichten Unterlagen.

Nachdem geprüft wurde, ob die Widerspruchsgebühr entrichtet wurde, wird geprüft, ob der Widerspruch die anderen in den Verordnungen enthaltenen formalen Voraussetzungen erfüllt.

Im Allgemeinen lassen sich hinsichtlich der Zulässigkeit zwei Arten von Mängeln unterscheiden:

1. *Absolute Mängel*, d. h. Mängel, die nach Ablauf der Widerspruchsfrist nicht mehr behoben werden können. Wenn der Widersprechende einen solchen Mangel nicht von sich aus innerhalb der Widerspruchsfrist beseitigt, wird der Widerspruch als unzulässig zurückgewiesen.
2. *Relative Mängel*, d. h. Mängel die auch nach Ablauf der Widerspruchsfrist noch behoben werden können. Das Amt fordert den Widersprechenden auf, den Mangel innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von zwei Monaten nach Ablauf der Widerspruchsfrist zu beheben; wird der Mangel nicht behoben, wird der Widerspruch als unzulässig zurückgewiesen.

Es muss angemerkt werden, dass das Amt zur Wahrung des Grundsatzes der Unparteilichkeit während der Widerspruchsfrist keine Mitteilungen über die Zahlung der Widerspruchsgebühr oder über Zulässigkeitsmängel versendet.

Nach der Prüfung der Zulässigkeit des Widerspruchs ergeht an beide Beteiligten eine Mitteilung mit der Festsetzung der Verfahrensfristen. Zunächst wird den Beteiligten eine Frist – die so genannte „Cooling-off“-Frist – eingeräumt. Während dieser Frist haben die Beteiligten einen Anreiz, zu einer gütlichen Einigung zu gelangen, da die Widerspruchsgebühr unter bestimmten Voraussetzungen erstattet werden kann. Die „Cooling-off“-Frist läuft zwei Monate nach der Unterrichtung über die Zulässigkeit ab. Sie kann einmalig um 22 Monate verlängert werden und somit insgesamt eine Dauer von bis zu 24 Monaten haben.

Nach Ablauf der „Cooling-off“-Frist beginnt der kontradiktorische Teil des Verfahrens. Dem Widersprechenden werden zwei weitere Monate zur Einreichung der Beweismittel und Stellungnahmen eingeräumt, die er zur Stützung seines Widerspruchs für erforderlich erachtet. Nach diesen zwei Monaten und sobald die eingereichten Beweismittel und (etwaigen) Stellungnahmen dem Anmelder übermittelt wurden, kann dieser innerhalb von zwei Monaten zum Widerspruch Stellung nehmen.

In diesem Verfahrensstadium kann der Anmelder vom Widersprechenden einen Benutzungsnachweis für etwaige ältere Marken verlangen, die seit mindestens fünf Jahren eingetragen sind. Wird ein entsprechender Antrag gestellt, kann der Antragsteller die Vorlage dieses Nachweises durch den Widersprechenden abwarten, bevor er seine Beweismittel und Stellungnahmen einreicht. Anschließend erhält der Widersprechende die Gelegenheit, sich zu den Stellungnahmen des Anmelders zu äußern.

Wenn der Anmelder keinen Benutzungsnachweis verlangt, aber Beweismittel und Stellungnahmen einreicht, werden dem Widersprechenden zwei Monate eingeräumt, um hierauf zu reagieren. Nach Abschluss dieses Schriftsatzwechsels ist der Widerspruch in der Regel entscheidungsreif.

In einigen Fällen kann sich ein weiterer Schriftsatztausch als sachdienlich erweisen, so zum Beispiel wenn der Fall komplexe Fragen betrifft oder der Widersprechende ein neues Argument vorbringt, das zum Verfahren zugelassen wird. In einem solchen Fall muss dem Anmelder die Möglichkeit zu einer Stellungnahme gegeben werden. Dann muss der Prüfer entscheiden, ob auch dem Widersprechenden eine weitere Gelegenheit eingeräumt werden sollte.

Das Amt kann die Beteiligten auffordern, ihre Stellungnahmen auf bestimmte Fragen zu beschränken, und Stellungnahmen zu anderen Fragen zu einem späteren Zeitpunkt zulassen.

Nachdem die Beteiligten ihre Stellungnahmen eingereicht haben, wird das Verfahren abgeschlossen; der Vorgang ist in der Sache entscheidungsreif und die Beteiligten werden entsprechend benachrichtigt.

Wird Widerspruch gegen eine internationale Registrierung erhoben, in der die EU benannt ist, ist jede Bezugnahme auf Anmeldungen von Unionsmarken in diesen Richtlinien so zu verstehen, dass die internationalen Registrierungen eingeschlossen sind, in denen die EU benannt ist. Für internationale Marken wurde speziell Teil M, Internationale Marken, der Richtlinien erarbeitet, der auch Widersprüche behandelt.

2 Widerspruch

2.1 Widerspruchsschrift

Artikel 46 UMV
Artikel 4 DVUM und Artikel 63 Absatz 1 Buchstabe a DVUM
Beschluss Nr. EX-17-4 des Exekutivdirektors des Amtes betreffend Mitteilungen durch elektronische Mittel

Der Widerspruch muss innerhalb der Widerspruchsfrist in schriftlicher Form bei dem Amt eingehen, und zwar innerhalb von drei Monaten ab der Veröffentlichung der angefochtenen Anmeldung einer Unionsmarke.

Ein Widerspruch kann unter Verwendung des elektronischen Formulars eingereicht werden, das im Nutzerbereich der Website des Amtes zur Verfügung steht. Nach seiner Übermittlung wird das elektronische Formular automatisch verarbeitet und es ergeht eine Empfangsbestätigung an den Widersprechenden. Ein Widerspruch kann auch per Fax oder per Post. In beiden Fällen wird dem Widersprechenden eine Empfangsbestätigung zugesandt, nachdem der Widerspruch im IT-System des Amtes erfasst wurde.

Der Anmelder erhält zu Informationszwecken eine Kopie der Widerspruchsschrift (und aller eventuell vom Widersprechenden eingereichten Unterlagen). Wenn der Widerspruch auf einer Unionsmarke beruht, wird der Anmelder auch davon in Kenntnis gesetzt, dass er über die Online-Suchmaschinen, die auf der Website des Amtes zur Verfügung stehen, auf Informationen über ältere Unionsmarken zugreifen kann.

2.1.1 Früher Widerspruch gegen eine internationale Registrierung

Artikel 196 Absatz 2 UMV
Artikel 77 Absatz 3 DVUM

Ein Widerspruch gegen eine internationale Registrierung, in der die EU benannt ist (IR), kann binnen eines Zeitraums von drei Monaten nach Ablauf eines Monats nach dem Datum der ersten Wiederveröffentlichung eingereicht werden. Wenn die erste Wiederveröffentlichung beispielsweise auf den 15/04/2016 fällt, dann beginnt die Widerspruchsfrist am 16/05/2016 und läuft am 15/08/2016 ab.

Bei internationalen Registrierungen, deren Datum der ersten Wiederveröffentlichung vor dem Inkrafttreten der Änderung des Artikels 196 Absatz 2 UMV am 23/03/2016 durch die Verordnung (EU) 2015/2424 liegt, gilt die bisherige Frist, gemäß der ein Widerspruch innerhalb einer Frist von drei Monaten, die sechs Monate nach dem Datum der ersten Wiederveröffentlichung beginnt, eingelegt werden muss. Fällt die erste Wiederveröffentlichung zum Beispiel auf den 22/03/2016, dann beginnt die Widerspruchsfrist am 23/09/2016 und endet am 22/12/2016.

Nach der Wiederveröffentlichung der IR, aber vor dem Beginn der Widerspruchsfrist erhobene Widersprüche werden jedoch zurückgestellt und gelten als am ersten Tag der Widerspruchsfrist eingereicht. Der Widersprechende wird entsprechend in Kenntnis gesetzt. Wird der Widerspruch vor diesem Datum zurückgenommen, wird die Widerspruchsgebühr erstattet.

2.1.2 Früher Widerspruch gegen eine UM-Anmeldung

Artikel 44 und 46 UMV

Alle Widerspruchsschriften gegen eine UM-Anmeldung, die vor dem Beginn der Widerspruchsfrist eingehen, werden zurückgestellt und gelten als am ersten Tag der Widerspruchsfrist eingereicht, und zwar am ersten Tag nach der Veröffentlichung der UM-Anmeldung in Teil A.1 des Blattes für Unionsmarken. Der Widersprechende wird entsprechend in Kenntnis gesetzt. Wird der Widerspruch vor diesem Datum zurückgenommen oder die UM-Anmeldung vor der Veröffentlichung abgewiesen oder zurückgenommen, wird die Widerspruchsgebühr erstattet.

2.2 Zahlung

Allgemeine Vorschriften in Bezug auf Zahlungen sind den Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 3, Zahlung der Gebühren, Kosten und Preise zu entnehmen.

2.2.1 Widerspruch verspätet, Zahlung der Widerspruchsgebühr innerhalb der Widerspruchsfrist

Artikel 5 Absatz 2 DVUM

Wenn die Zahlung bei dem Amt innerhalb der Widerspruchsfrist eingegangen ist, das Amt die Widerspruchsschrift aber verspätet erhalten hat, ist der Widerspruch unzulässig. In diesem Fall behält das Amt die Widerspruchsgebühr ein. Der Widersprechende ist zu unterrichten und hat innerhalb der vom Amt festgesetzten Frist die Möglichkeit, zu der Feststellung der Unzulässigkeit Stellung zu nehmen.

Wenn der Widersprechende stichhaltige Beweismittel wie Faxsendeberichte, Kurierempfangsbestätigung und/oder Einschreibenempfangsbestätigungen einreicht, durch die nachgewiesen wird, dass die Widerspruchsschrift nicht verspätet war, sondern tatsächlich innerhalb der dreimonatigen Widerspruchsfrist korrekt beim Amt einging, überprüft das Amt seine Feststellung und lässt den Widerspruch als fristgemäß eingereicht zu. In diesem Fall wird die Zulässigkeitsprüfung fortgesetzt. Wenn die vom Widersprechenden vorgebrachten Beweismittel nicht stichhaltig nachweisen, dass die Widerspruchsschrift innerhalb der Widerspruchsfrist einging, oder der Widersprechende nicht innerhalb der festgesetzten Frist Stellung genommen hat, wird der Widerspruch durch Entscheidung als unzulässig zurückgewiesen. Die Entscheidung ist dem Widersprechenden zuzustellen. Dem Anmelder wird eine Abschrift zugesandt.

2.2.2 Zeitpunkt der Zahlung

Artikel 46 Absatz 3 UMV und Artikel 180 UMV Artikel 5 Absatz 1 DVUM
--

Die Widerspruchsgebühr muss in voller Höhe innerhalb der Widerspruchsfrist beim Amt eingehen. Wenn die Widerspruchsgebühr nicht innerhalb der Widerspruchsfrist eingegangen ist, gilt der Widerspruch als nicht erhoben.

2.2.2.1 Zahlung mittels Banküberweisung

Geht die Widerspruchsgebühr bei Zahlungen mittels Banküberweisung nach Ablauf der Widerspruchsfrist ein, gilt die Frist als gewahrt, sofern der Widersprechende (i) nachweist, dass er der Bank den Überweisungsauftrag innerhalb der Widerspruchsfrist erteilt hat, und (ii) einen Zuschlag in Höhe von 10 % der Widerspruchsgebühr entrichtet. Dieser Zuschlag entfällt, wenn der Widersprechende nachweist, dass die Zahlungsanweisung an die Bank mindestens zehn Tage vor Ablauf der Widerspruchsfrist veranlasst wurde.

2.2.2.2 Zahlung über ein laufendes Konto

Artikel 179 Absatz 1 UMV und Artikel 180 Absatz 1 UMV
Beschluss EX-17-7 des Exekutivdirektors des Amtes über die Zahlungsarten für Gebühren und Entgelte und zur Bestimmung des geringfügigen Betrags einer Gebühr und eines Entgeltes

Verfügt der Widersprechende oder sein Vertreter über ein bei dem Amt geführtes laufendes Konto, gilt die Zahlung als am Tag erfolgt, an dem die Widerspruchsschrift bei dem Amt eingeht.

Da eine Zahlung über ein laufendes Konto als am Tag des Eingangs des Widerspruchs erfolgt gilt, ist die Zahlung verspätet, wenn die Widerspruchsschrift verspätet eingeht. Daher gilt der Widerspruch als nicht erhoben.

Eine fehlende oder falsche Angabe des zu zahlenden Betrags der Widerspruchsgebühr wirkt sich nicht negativ aus, da offenkundig ist, dass der Widersprechende die Widerspruchsgebühr entrichten will.

Auch dann, wenn der Widersprechende keine ausdrückliche Anweisung erteilt hat, wird bereits die Existenz eines laufenden Kontos genügen, um eine Abbuchung vorzunehmen. Dies gilt unabhängig davon, ob der Widersprechende das Widerspruchsformular benutzt oder nicht.

Eine Ausnahme von dieser Regel gilt nur dann, wenn der Inhaber des laufenden Kontos dem Amt schriftlich mitgeteilt hat, dass sein laufendes Konto für bestimmte Gebühren oder Preise nicht benutzt werden soll (z. B. unter Angabe von Banküberweisung).

Zahlung der Widerspruchsgebühr durch Belastung des laufenden Kontos eines Dritten

Wenn die Zahlung der Widerspruchsgebühr durch Belastung des laufenden Kontos eines Dritten erfolgen soll, muss sich der Inhaber des laufenden Kontos ausdrücklich damit einverstanden erklärt haben, dass die fragliche Gebühr von seinem Konto abgebucht werden kann. In einem solchen Fall muss der Widersprechende eine Einverständniserklärung innerhalb der Widerspruchsfrist einreichen.

Die Zahlung gilt als am Tag des Eingangs des Einverständnisses beim Amt erfolgt.

2.2.3 Konsequenzen bei nicht erfolgter Entrichtung der Widerspruchsgebühr

Artikel 99 UMV
Artikel 5 Absatz 1 DVUM

Ein Widerspruch, für den die Entrichtung der Widerspruchsgebühr nicht innerhalb der Widerspruchsfrist erfolgt ist, gilt als nicht erhoben; über diese Feststellung ist der Widersprechende zu unterrichten.

Gleichzeitig ist dem Anmelder eine Abschrift dieses Schreibens zu Informationszwecken zuzusenden.

Wenn der Widersprechende innerhalb der gewährten Frist Nachweise vorlegt, anhand derer das Amt feststellt, dass der Rechtsverlust unzulässig war und die Zahlung rechtzeitig veranlasst wurde, ist eine entsprechende Mitteilung zu versenden. Der Anmelder erhält dieses Schreiben sowie die vom Widersprechenden eingereichten Nachweise in Kopie.

Gilt ein Widerspruch als nicht erhoben, hat der Widersprechende das Recht, innerhalb von zwei Monaten eine förmliche Entscheidung zu beantragen. Tut er dies, ist die Entscheidung an beide Beteiligten zu versenden.

Die Vorgehensweise in Fällen, in denen die Widerspruchsgebühr nicht vollständig oder nach Ablauf der Widerspruchsfrist entrichtet wurde, ist Absatz 5.4.1 unten zu entnehmen.

2.3 Sprachen und Übersetzungen der Widerspruchsschrift

Artikel 146 Absätze 5, 6 Buchstabe a und 7 UMV Artikel 5 Absätze 3 und 4 DVUM und Artikel 65 DVUM
--

2.3.1 Verfahrenssprache

Die Widerspruchsschrift ist in einer der fünf Sprachen des Amtes abzufassen. Die Regelungen zur Verfahrenssprache sind in den Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 4, Verfahrenssprache, ausführlich erläutert.

Nach Maßgabe dieser Regelungen gibt es in Widerspruchsverfahren Fälle, in denen der Widersprechende zwischen zwei möglichen Verfahrenssprachen wählen kann (erste und zweite Sprache der angefochtenen UM-Anmeldung, wobei es sich bei beiden um Sprachen des Amtes handeln muss), und Fälle, in denen es nur eine mögliche Verfahrenssprache gibt (handelt es sich bei der ersten Sprache nicht um eine der fünf Sprachen des Amtes, kann nur die zweite Sprache der angefochtenen UM-Anmeldung als Verfahrenssprache für das Widerspruchsverfahren verwendet werden).

Hat der Widersprechende die Wahl zwischen zwei Sprachen, wird die Sprache Verfahrenssprache, die der Widersprechende in der Widerspruchsschrift ausdrücklich angegeben hat. Fehlt eine solche ausdrückliche Angabe, wird die Sprache Verfahrenssprache, in der die Widerspruchsschrift eingereicht wurde. In beiden Fällen muss es sich dabei um eine der möglichen Verfahrenssprachen handeln.

Wird vom Widersprechenden eine unzulässige Verfahrenssprache gewählt, wird in der UMV zwischen zwei verschiedenen Szenarien unterschieden: Fälle, in denen es sich bei der unzulässigen Sprache um eine Sprache des Amtes handelt, und Fälle, in denen es sich um eine Amtssprache der Union (aber nicht um eine Sprache des Amtes) handelt. Davon abhängig ergeben sich unterschiedliche Konsequenzen und gelten unterschiedliche Fristen für den Widersprechenden für die Wahl der korrekten Verfahrenssprache und die Einreichung der Übersetzung der Widerspruchsschrift.

- Wenn die vom Widersprechenden gewählte Sprache eine **Sprache des Amtes**, aber keine der möglichen Verfahrenssprachen ist, hat die widersprechende

Partei auf eigene Kosten eine Übersetzung der Widerspruchsschrift in die erste Sprache, sofern es sich bei dieser um eine Sprache des Amtes handelt, oder in die zweite Sprache vorzulegen. Die Übersetzung ist **innerhalb eines Monats nach Ablauf der dreimonatigen Widerspruchsfrist** einzureichen. Die Sprache, in die die Widerspruchsschrift übersetzt wird, wird dann zur Verfahrenssprache. Sofern die widersprechende Partei keine Übersetzung innerhalb dieser Frist einreicht, wird der Widerspruch als unzulässig zurückgewiesen. Es finden Artikel 146 Absatz 7 UMV sowie Artikel 5 Absätze 3 und 4 DVUM Anwendung.

- Wenn die vom Widersprechenden gewählte Sprache keine **Sprache des Amtes** ist, hat die widersprechende Partei auf eigene Kosten eine Übersetzung der Widerspruchsschrift in die erste Sprache, sofern es sich bei dieser um eine Sprache des Amtes handelt, oder in die zweite Sprache vorzulegen. Die Übersetzung ist **innerhalb der dreimonatigen Widerspruchsfrist** einzureichen. Sofern die widersprechende Partei keine Übersetzung innerhalb der Widerspruchsfrist einreicht, wird der Widerspruch als unzulässig zurückgewiesen. Es findet Artikel 146 Absatz 5 UMV Anwendung, da darin eindeutig festgelegt ist, dass die Widerspruchsschrift in einer Sprache des Amtes einzureichen ist. Wenn diese nicht in einer Sprache des Amtes eingereicht wird, findet die einmonatige Frist zur Behebung des Mangels nach Artikel 146 Absatz 7 UMV und Artikel 5 Absatz 3 DVUM keine Anwendung.

Sofern es sich bei der vom Widersprechenden gewählten Sprache nicht um eine mögliche Verfahrenssprache handelt, erfolgt die gesamte Korrespondenz des Amtes im Rahmen des Widerspruchs in der ersten Sprache der angefochtenen Marke, wenn es sich dabei um eine Sprache des Amtes handelt, oder in der zweiten Sprache, wenn die erste Sprache nicht eine der fünf Sprachen des Amtes ist.

Die sprachliche Anforderung für die Widerspruchsschrift ist eine absolute Zulässigkeitsvoraussetzung und wird entsprechend den Erläuterungen in Absatz 2.4.1 unten behandelt.

Was die Verwendung der offiziellen Formblätter betrifft, so ist in Artikel 146 Absatz 6 zweiter Satz UMV geregelt, dass in dem Fall, dass das vom Amt bereitgestellte Formblatt verwendet wird, das Formblatt in einer der Amtssprachen der Union genügt, vorausgesetzt, dass das Formblatt, soweit es Textbestandteile betrifft, in einer der Sprachen des Amtes ausgefüllt ist.

Wird vom Widersprechenden das offizielle Formblatt in einer Sprache verwendet, die keine Verfahrenssprache sein kann, sind alle Textbestandteile in der unzulässigen Sprache verfasst, und wurde eine Sprache gewählt, die keine Verfahrenssprache sein kann, gelten die oben genannten Grundsätze: Handelt es sich bei der unzulässigen Sprache um eine Sprache des Amtes, hat der Widersprechende einen Monat Zeit, von sich aus eine Übersetzung einzureichen; ist die gewählte unzulässige Sprache keine Sprache des Amtes, kann dieser Mangel nach Ablauf der Widerspruchsfrist nicht behoben werden und der Widerspruch gilt als unzulässig.

2.3.2 Beispiele

Anhand der folgenden Beispiele werden die oben in Absatz 2.3.1 erläuterten Regelungen veranschaulicht:

- a) Die Sprachen der UM-Anmeldung sind PT und EN. Der Widersprechende reicht einen Widerspruch in PT ein und wählt PT als Verfahrenssprache. Da die Verfahrenssprache nicht korrekt gewählt wurde und da PT keine Sprache des Amtes ist, muss der Widersprechende vor Ablauf der Widerspruchsfrist eine Übersetzung der Widerspruchsschrift in EN (die einzig zulässige Sprache) einreichen und EN wird somit die Verfahrenssprache.
- b) Die Sprachen der UM-Anmeldung sind BG und EN. Der Widersprechende reicht einen Widerspruch in BG ein und weist in BG ausdrücklich darauf hin, dass die Verfahrenssprache EN ist. Das Amt kann eine Angabe in BG, dass die Sprache EN sein soll, nicht akzeptieren. Da die Verfahrenssprache nicht korrekt angegeben wurde, da BG keine Sprache des Amtes ist, muss der Widersprechende vor Ablauf der Widerspruchsfrist die Übersetzung der Widerspruchsschrift in EN (der einzig zulässigen Sprache) einreichen und EN wird somit die Verfahrenssprache.
- c) Die Sprachen der UM-Anmeldung sind DE und EN. Der Widersprechende reicht einen Widerspruch in FR ein. Da FR eine Sprache des Amtes ist und als Verfahrenssprache DE oder EN möglich sind, muss der Widersprechende innerhalb eines Monats nach Ablauf der Widerspruchsfrist eine Übersetzung auf DE oder EN einreichen und eine dieser Sprachen wird die Verfahrenssprache.

In sämtlichen der vorstehend genannten Beispiele wird der Widerspruch als unzulässig zurückgewiesen, sofern der Widersprechende nicht innerhalb der entsprechenden Frist eine Übersetzung in eine zulässige Sprache einreicht. Wenn in den vorstehenden Beispielen hingegen das offizielle Formblatt in PT, BG bzw. FR verwendet und jedoch vollständig in EN ausgefüllt wurde sowie ausdrücklich angegeben wurde, dass EN die Verfahrenssprache ist, wäre der Widerspruch zulässig, ohne dass eine Übersetzung in EN einzureichen ist. Es müsste keine Übersetzung des offiziellen Formblattes eingereicht werden, wenn alle Textelemente in EN angegeben werden und die Angabe der Sprache in EN erfolgt.

2.4 Zulässigkeitsprüfung

Artikel 2 Absatz 2 DVUM und Artikel 5 Absätze 3 und 5 DVUM
--

Die Zulässigkeitsprüfung bezieht sich sowohl auf absolute als auch auf relative Voraussetzungen:

- Absolute Voraussetzungen sind die Angaben und Elemente, die in der Widerspruchsschrift enthalten sein müssen oder vom Widersprechenden auf eigene Initiative innerhalb der Widerspruchsfrist eingereicht werden müssen; sie sind in Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben a bis c DVUM und Artikel 146 Absätze 5 und 7 UMV aufgeführt;
- relative Voraussetzungen sind die Angaben und Elemente, deren Nichteinreichung innerhalb der Widerspruchsfrist eine Mängelmitteilung des

Amtes nach sich zieht, in der dem Widersprechenden eine nicht verlängerbare Frist von zwei Monaten für die Beseitigung der Mängel eingeräumt wird; sie sind in Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben d bis h DVUM aufgeführt;

Darüber hinaus sind in Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe i und Absatz 4 DVUM fakultative Angaben aufgeführt, die nicht zur Feststellung der Unzulässigkeit führen, nämlich die Vorlage einer Begründung oder die Angabe der Waren und Dienstleistungen, gegen die sich der Widerspruch richtet

Bei der Bewertung der Zulässigkeit des Widerspruchs muss sich das Amt ausschließlich auf die in den vom Widersprechenden innerhalb der Widerspruchsfrist vorgelegten Dokumenten enthaltenen Ansprüche stützen (Entscheidung vom 21/07/2014, R 1573/2013 4, OKAY/O-Key [Bildmarke]).

Nach Identifizierungselementen ist nicht nur in der Widerspruchsschrift zu suchen, sondern auch in Anlagen oder sonstigen Unterlagen, die mit der Widerspruchsschrift eingereicht werden, oder in etwaigen Unterlagen, die innerhalb der Widerspruchsfrist eingereicht werden.

Umfang der Zulässigkeitsprüfung

Die älteren Marken/Rechte werden geprüft, um festzustellen, ob mindestens eine bzw. eines klar identifiziert ist. Ist das einzige ältere Recht, auf das sich der Widerspruch stützt, nicht ordnungsgemäß identifiziert, ist der Widerspruch unzulässig, und der Widersprechende wird um Stellungnahme zu der Unzulässigkeit gebeten, bevor die Entscheidung über die Unzulässigkeit ergeht. Ist das einzige ältere Recht, auf das sich der Widerspruch stützt, ordnungsgemäß identifiziert (absolute Anforderungen), wird das Amt prüfen, ob auch die relativen Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt sind.

Wenn sich der Widerspruch auf mehr als ein älteres Recht stützt und mindestens eines davon korrekt identifiziert wurde, kann die Zulässigkeitsprüfung (relative Anforderungen) auf der Grundlage dieses älteren Rechts erfolgen. Wenn die Mitteilung der Fristen des Widerspruchsverfahrens an die Beteiligten ergeht, werden die Beteiligten davon in Kenntnis gesetzt.

Gegebenenfalls wird die Frage der Zulässigkeit in der Entscheidung über den Widerspruch behandelt.

2.4.1 Absolute Zulässigkeitsvoraussetzungen

Das Fehlen absoluter Zulässigkeitsvoraussetzungen kann nur von dem Widersprechenden innerhalb der dreimonatigen Widerspruchsfrist beseitigt werden. Andernfalls ist der Widerspruch unzulässig, und es ist eine Aufforderung zur Stellungnahme zu der Unzulässigkeit zu versenden. Wird die Unzulässigkeit bestätigt, wird an den Widersprechenden die Entscheidung über die Zurückweisung des Widerspruchs versandt, die in Kopie auch an den Anmelder gesandt wird.

2.4.1.1 Identifizierung der angefochtenen UM-Anmeldung

Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a UMDV und Artikel 5 Absatz 3 DVUM

Die obligatorischen Elemente für die Identifizierung der angefochtenen UM-Anmeldung sind die Nummer der Anmeldung und der Name des Anmelders.

Sollte die angegebene Nummer der Anmeldung nicht mit dem angegebenen Namen des Anmelders übereinstimmen, hat das Amt darüber zu entscheiden, ob sich eindeutig feststellen lässt, gegen welche UM-Anmeldung der Widerspruch gerichtet ist. Wenn der Name des Anmelders nicht angegeben wurde, kann er im IT-System des Amtes nachgesehen werden.

Die nicht obligatorische Angabe des Datums der Veröffentlichung ermöglicht eine doppelte Kontrolle der angegebenen UM-Anmeldung. Fehlt diese Angabe, lässt sich die angefochtene UM-Anmeldung immer noch anhand der anderen Angaben hinreichend feststellen.

In einer Widerspruchsschrift kann immer nur eine UM-Anmeldung angefochten werden.

2.4.1.2 Identifizierung der älteren Marken oder Rechte

Artikel 8 Absatz 2 UMV
Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b DVUM und Artikel 5 Absatz 3 DVUM

Geltend gemachte Rechte, die nicht älter sind

Artikel 8 Absatz 2 UMV und Artikel 46 Absatz 1 UMV

Zuweilen beruht ein Widerspruch auf einer oder mehreren Marken oder anderen Rechten, die nicht älter als die UM-Anmeldung sind. Die Bestimmung, ob mindestens eines der älteren Rechte älter ist, erfolgt im Stadium der Zulässigkeitsprüfung.

Wenn keine Priorität vorliegt, ist ein geltend gemachtes älteres Recht nur dann älter, wenn sein Anmeldetag vor dem Anmeldetag der angefochtenen UM-Anmeldung liegt. Bei einem Konflikt zwischen einer nationalen Marke und einer UM-Anmeldung ist die genaue Uhrzeit des Einreichens der nationalen Marke zur Bestimmung, welches die ältere Marke ist, irrelevant (Urteil vom 22/03/2012, C-190/10, Rizo, EU:C:2012:157). Im Fall der Inanspruchnahme der Priorität ist diese dahingehend zu bestimmen, dass die maßgeblichen Waren und Dienstleistungen älter sind. Für nähere Informationen wird auf die Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 2, Formerfordernisse verwiesen.

Wenn die einzige geltend gemachte Marke oder alle älteren Marken nicht älter ist/sind, unterrichtet das Amt den Widersprechenden von der Unzulässigkeit und bittet ihn um Stellungnahme hierzu, bevor eine Entscheidung über die Unzulässigkeit ergeht.

Wenn der Widerspruch auf mehr als einem Recht beruht, wobei eines älter ist und eines oder mehrere nicht älter sind, teilt das Amt die Zulässigkeit des Widerspruchs auf der Grundlage des älteren Rechts mit.

Ältere eingetragene oder angemeldete Marken nach Artikel 8 Absatz 2 Buchstaben a und b UMV

Artikel 8 Absatz 2 Buchstaben a und b UMV und Artikel 39 Absatz 3 UMV
Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b DVUM, Artikel 5 Absatz 3 DVUM und Artikel 7 Absätze 1, 4 und 5 DVUM

Bei diesen Rechten handelt es sich um angemeldete oder eingetragene Unionsmarken, internationale Registrierungen, in denen die Europäische Union benannt ist, Eintragungen oder Anmeldungen von nationalen Marken oder Benelux-Marken (einschließlich „ehemaliger Unionsmarken“, für die ein Umwandlungsantrag gestellt wurde) sowie internationale Registrierungen gemäß dem Madrider Abkommen oder Protokoll, die in einem Mitgliedstaat Geltung haben.

Die absoluten Identifizierungselemente für ältere eingetragene und angemeldete Marken sind:

- die Eintragungs-/Anmeldenummer;

Nationale Anmeldungen, die aus der Umwandlung einer älteren UM (oder deren Anmeldung) hervorgehen, gelten als entstanden, sobald ein gültiger Umwandlungsantrag eingereicht wurde. Solche Rechte werden ordnungsgemäß für Zulässigkeitszwecke identifiziert, wenn der Widersprechende die Nummer der umgewandelten UM (oder der entsprechenden Anmeldung) und die Länder angibt, für die er die Umwandlung beantragt.
- die Angabe, ob es sich bei der älteren Marke um eine Eintragung oder um eine Anmeldung handelt;
- der Mitgliedstaat, einschließlich der Benelux-Staaten, in dem die ältere Marke eingetragen/angemeldet wurde bzw. gegebenenfalls die Angabe, dass es sich um eine Unionsmarke handelt.

Wenn der Mitgliedstaat nicht angegeben ist, aber eine Urkunde beigelegt wurde, gilt diese als ausreichender Hinweis auf den Mitgliedstaat, und zwar selbst dann, wenn die Urkunde nicht in der Verfahrenssprache abgefasst ist. In diesem Verfahrensstadium sollte noch keine Übersetzung der Urkunde verlangt werden. Wenn eine Urkunde über eine internationale Registrierung eingereicht wurde, ist davon auszugehen, dass der Widerspruch auf diese Marke auf alle in der Urkunde benannten Mitgliedstaaten und/oder Benelux-Staaten gestützt wird. Die Basiseintragung ist jedoch ein unabhängiges älteres Recht, das gesondert beansprucht werden kann.

Bei Fehlen der vorgenannten Angaben ist das entsprechende Recht unzulässig.

Der in einer Unionsmarke beanspruchte Zeitrang kann im Sinne von Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a UMV berücksichtigt werden, vorausgesetzt, der Inhaber der Unionsmarke hat auf die ältere Marke verzichtet oder sie im Sinne von Artikel 39 Absatz 3 UMV fallengelassen und dies wurde vom Widersprechenden nachgewiesen.

In einem derartigen Fall muss der Widersprechende seinen Widerspruch auf die Unionsmarke stützen und innerhalb der dreimonatigen Widerspruchsfrist ausdrücklich

angeben, dass die nationale Marke durch den in der Unionsmarke beanspruchten Zeitrang fortbesteht. Zwischen der angegebenen Unionsmarke und der älteren Marke, für die der Zeitrang in der Unionsmarke in Anspruch genommen wurde, muss eine klare Verbindung nachgewiesen werden. Innerhalb der gemäß Artikel 7 Absatz 1 DVUM festgelegten Frist muss der Widersprechende hinreichende Beweise vorlegen, die aus dem Amt stammen, von dem die nationale Marke eingetragen wurde, dass die nationale Marke gemäß Artikel 39 Absatz 3 UMV der Gegenstand eines Verzichts war oder fallengelassen wurde.

Ältere eingetragene oder angemeldete bekannte Marken nach Artikel 8 Absatz 5 UMV

Artikel 8 Absatz 5 UMV Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben b und i DVUM
--

Nach Artikel 8 Absatz 5 UMV kann ein Widerspruch auf eine bekannte Marke gestützt werden. Bei der bekannten Marke kann es sich um eine ältere Unions-, internationale, Benelux- und nationale Eintragung sowie um eine ältere Anmeldung vorbehaltlich ihrer Eintragung handeln.

Es gelten dieselben Identifizierungsvoraussetzungen wie für ältere Markeneintragungen oder –anmeldungen gemäß Artikel 8 Absatz 2 Buchstaben a und b UMV, siehe weiter oben.

Ältere notorisch bekannte Marke nach Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c UMV

Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c UMV Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b Ziffern i und ii DVUM und Artikel 5 Absatz 3 DVUM
--

Durch Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c UMV werden notorisch bekannte Marken im Sinne von Artikel 6*bis* der Pariser Verbandsübereinkunft geschützt. Dabei kann es sich um eine eingetragene oder angemeldete Marke, eine nicht eingetragene Marke oder um eine Marke handeln, die in dem Gebiet, für das die notorische Bekanntheit beansprucht wird, nicht eingetragen ist (ungeachtet ihrer Eintragung im Herkunftsgebiet).

Die obligatorisch zu machenden Angaben sind:

- Angabe des Mitgliedstaats, für den die notorische Bekanntheit der Marke beansprucht wird.
- Eine Wiedergabe der Marke. Bei Wortmarken ist dies die Angabe des Wortes, aus dem die Marke besteht. Bei Bildmarken oder sonstigen Marken ist die Wiedergabe der Marke (in Farbe, falls zutreffend) in der verwendeten und als notorisch bekannt beanspruchten Form einzureichen. Wenn der Widerspruch jedoch ferner auf einer eingetragenen Marke beruht, aber keine Wiedergabe der notorisch bekannten Marke erfolgte, geht das Amt davon aus, dass sich beide Marken auf dasselbe Kennzeichenrecht beziehen und dass der Widersprechende geltend macht, dass die eingetragene Marke notorisch bekannt ist (Entscheidung vom 17/10/2007, R 160/2007-1, QUART / Quarto).

Bei Fehlen der vorgenannten Angaben ist das entsprechende Recht unzulässig.

Durch einen Agenten angemeldete Marken nach Artikel 8 Absatz 3 UMV

Artikel 8 Absatz 3 UMV
Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b Ziffer iii DVUM

Eine von einem Agenten angemeldete Marke ist eine angefochtene UM-Anmeldung, bezüglich derer der Widersprechende geltend macht, dass der Anmelder, der in einer Geschäftsbeziehung mit dem Widersprechenden steht oder stand (sein Agent oder sein Vertreter) diese Marke ohne seine Zustimmung angemeldet hat.

Die bei älteren Markeneintragungen oder -anmeldungen obligatorischen Angaben sind:

- Angabe des Gebiets, in dem die ältere Marke geschützt ist;
- die Angabe, ob es sich bei der älteren Marke um eine Eintragung oder um eine Anmeldung handelt (sofern zutreffend);
- die Eintragungs-/Anmeldenummer.

Die bei älteren nicht eingetragenen Marken obligatorischen Angaben sind:

- Angabe des Gebiets, in dem die ältere Marke geschützt ist;
- Wiedergabe der älteren Marke (in Farbe, falls zutreffend),

Die Marke muss nur wiedergegeben werden (in Farbe, falls zutreffend), wenn es sich bei der älteren Marke des Inhabers um eine nicht eingetragene Marke handelt, da in diesem Fall keine Eintragsnummer zur klaren Identifizierung der älteren Marke angegeben werden kann. Bei nicht eingetragenen Wortmarken muss das Wort, aus dem die Marke besteht, angegeben werden. Bei nicht eingetragenen Bild- oder anderen Marken muss die Marke so wiedergegeben werden, wie sie vom Inhaber benutzt und beansprucht wird. Siehe auch die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 3, Unbefugte Anmeldung durch Agenten des Markeninhabers (Artikel 8 Absatz 3 UMV). Bei Fehlen der vorgenannten Angaben ist das entsprechende Recht unzulässig.

Ältere nicht eingetragene Marken und älteres im geschäftlichen Verkehr benutztes Kennzeichenrecht nach Artikel 8 Absatz 4 UMV

Artikel 8 Absatz 4 UMV
Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b Ziffer iii DVUM und Artikel 5 Absatz 3 DVUM

Unter diese Kategorie fallen nicht eingetragene Zeichen, die als Marken benutzt werden, oder verschiedene ältere Rechte wie zum Beispiel Firmennamen, Handelsnamen, Geschäftsbezeichnungen, Kennzeichen, Titel geschützter literarischer Werke und Kunstwerke und Rechte an einem Zeichen aufgrund des „passing-off“.

Die obligatorisch zu machenden Angaben sind:

- Angabe der Art des geltend gemachten Kennzeichenrechts. Der Umfang des Widerspruchs und die Verteidigung des Anmelders hängen von der Art des geltend gemachten Kennzeichenrechts ab. Zur Bezeichnung der Art des geltend gemachten Rechts sind folgende Angaben zulässig: „Handelsname“, „Firma“, „Geschäftsbezeichnungen“, „passing off-Recht“, „Titel geschützter literarischer Werke und Kunstwerke“. Nicht zulässig sind hingegen allgemein gehaltene Angaben wie „common law“ oder „unlauterer Wettbewerb“ ohne Angabe der Art des geltend gemachten Rechts. Diese Aufzählung ist nicht abschließend.

Wenn der Widersprechende seinen Widerspruch auf ein Recht stützt, das nicht unter Artikel 8 Absatz 4 UMV fällt, beispielsweise ein Urheber- oder Geschmacksmusterrecht, ist der Widerspruch zwar zulässig, wird aber nach der Eröffnung des Verfahrens als unbegründet zurückgewiesen;

- Angabe des Mitgliedstaats, in dem das Recht geltend gemacht wird;
- Eine Wiedergabe des älteren Rechts (in Farbe, falls zutreffend).

Bei Fehlen der vorherigen Angaben ist das relevante Recht unzulässig.

Geschützte Ursprungsbezeichnung und/oder geografische Angaben nach Artikel 8 Absatz 6 UMV

Artikel 8 Absatz 6 UMV Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b Ziffer v DVUM und Artikel 5 Absatz 3 DVUM
--

Nach Artikel 8 Absatz 6 UMV kann ein Widerspruch auf eine ältere geschützte Ursprungsbezeichnung oder eine geografische Angabe gestützt werden.

Die obligatorisch zu machenden Angaben sind:

- Angabe der Art des geltend gemachten Kennzeichenrechts, d. h. geschützte Ursprungsbezeichnung oder geografische Angabe;
- Angabe des Gebiets, in dem ein Schutz der geschützten Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe geltend gemacht wird, d. h. der Union oder eines Mitgliedstaates;
- eine Wiedergabe der geschützten Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe (nur Wortangaben).

Bei Fehlen der vorgenannten Angaben ist das entsprechende Recht unzulässig.

2.4.1.3 Angabe der Widerspruchsgründe

Artikel 46 Absatz 3 UMV und Artikel 94 UMV
Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe c DVUM und Artikel 5 Absatz 3 DVUM

Ein Widerspruch, in dem keine Gründe angegeben werden, ist unzulässig, sofern dieser Mangel nicht vor Ablauf der Widerspruchsfrist behoben wird.

Die Angabe der Widerspruchsgründe sollte aus einer Erklärung bestehen, die besagt, dass die jeweils geltenden Voraussetzungen nach Artikel 8 UMV erfüllt sind. Vorbringen und Beweismittel sind in diesem Verfahrensstadium freiwillig.

Insbesondere sind die Gründe dann als ordnungsgemäß angegeben zu betrachten, wenn eines der relevanten Felder auf dem Widerspruchsformular angekreuzt ist oder sie sich aus den vom Widersprechenden innerhalb der Widerspruchsfrist vorgelegten Bemerkungen schließen lassen. In beiden Fällen lassen sich die Widerspruchsgründe der Widerspruchsschrift zweifelsfrei entnehmen und der Widerspruch ist zulässig.

Wenn nicht, sind vor der Zurückweisung des Widerspruchs die gesamte Widerspruchsschrift und andere eingereichte Unterlagen einer genauen Prüfung zu unterziehen: Dabei ist unerheblich, ob die Gründe in dem Widerspruchsformular selbst, in einer Anlage oder in seinen den Widerspruch stützenden Unterlagen angegeben sind. Es muss klar ersichtlich sein, welcher Widerspruchsgrund geltend gemacht wird.

Der Widersprechende wird zur Stellungnahme zu der Unzulässigkeit aufgefordert, bevor die Entscheidung über die Zurückweisung des Widerspruchs ergeht.

2.4.2 Relative Zulässigkeitsvoraussetzungen

Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben d bis h DVUM

Die relativen Mängel sind Mängel, die auch nach Ablauf der Widerspruchsfrist noch behoben werden können. Das Amt fordert den Widersprechenden dazu auf, den Mangel innerhalb von zwei Monaten nach der Mitteilung des Mangels zu beheben. Wenn der Widersprechende den Mangel beseitigt, gilt der Widerspruch als zulässig, beseitigt er ihn nicht, wird er als unzulässig zurückgewiesen.

2.4.2.1 Daten

Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben d und e DVUM und Artikel 5 Absatz 5 DVUM

Dazu gehören der Anmeldetag und, sofern verfügbar, der Tag der Eintragung und der Prioritätstag der älteren Marke.

Diese Anforderung gilt für folgende Rechte:

- ältere angemeldete oder eingetragene Unionsmarken, nationale Marken oder internationale Marken, die nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstaben a oder b UMV geltend gemacht werden,

- ältere Marken, die nach Artikel 8 Absatz 3 UMV geltend gemacht werden, sofern sie eingetragen sind,
- ältere bekannte Marken, die nach Artikel 8 Absatz 5 UMV geltend gemacht werden.

Stützt sich der Widerspruch auf eine geschützte Ursprungsbezeichnung oder eine geografische Angabe, gilt der Tag der Anmeldung der Marke bzw. bei Nichtverfügbarkeit desselben der Tag, ab dem der Schutz gewährt wird.

Diese Angaben können wesentlich dazu beitragen, die oben genannte ältere Marke/das oben genannte ältere Zeichen eindeutig und fehlerfrei festzustellen. Es reicht aus, wenn diese Elemente beiliegenden Unterlagen zu entnehmen sind.

2.4.2.2 Wiedergabe älterer Marken/Zeichen

Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe f DVUM, Artikel 5 Absatz 5 DVUM und Artikel 63 Absatz 3 DVUM

Für Rechte, die keiner Eintragung unterliegen, ist dies eine absolute Zulässigkeitsvoraussetzung, da anderenfalls das ältere Recht überhaupt nicht festgestellt werden kann (siehe oben).

Die relative Zulässigkeitsvoraussetzung, nach Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe f DVUM eine Wiedergabe des Zeichens beizubringen, gilt für folgende Rechte:

- ältere angemeldete oder eingetragene nationale oder internationale Marken, die nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstaben a oder b UMV geltend gemacht werden,
- ältere bekannte Marken, die nach Artikel 8 Absatz 5 UMV geltend gemacht werden,
- Agentenmarken (Artikel 8 Absatz 3 UMV, sofern es sich dabei um eingetragene Marken handelt).

Ist die ordnungsgemäße Wiedergabe der Marke/des Zeichens nicht in der Widerspruchsschrift enthalten, wird der Widersprechende über diesen Mangel in Kenntnis gesetzt. Kommt der Widersprechende dieser Aufforderung nicht innerhalb der gewährten Zweimonatsfrist nach, so ist das ältere Recht als unzulässig zurückzuweisen.

Falls die ältere Marke eine Unionsmarke ist, wird nicht um eine Wiedergabe gebeten, weil sie bereits in der Datenbank des Amtes enthalten ist.

Handelt es sich bei der Marke um eine Wortmarke, reicht die Angabe des Wortes aus, um davon auszugehen, dass eine ordnungsgemäße Wiedergabe der Marke eingereicht wurde.

Handelt es sich bei der Marke um eine Bildmarke, eine dreidimensionale Marke oder eine sonstige Marke usw., ist zu diesem Zweck eine Wiedergabe der Marke in der angemeldeten oder eingetragenen Form einzureichen. Handelt es sich um eine Marke in Farbe, ist mindestens eine Wiedergabe der Marke in Farbe vorzulegen.

Eine ältere Marke gilt nur dann als eine Marke in Farbe, wenn eine Farbwiedergabe der Marke beigelegt oder in der Widerspruchsschrift oder den dieser beigelegten Dokumenten eine diesbezügliche Angabe gemacht wird. Daher ergeht eine entsprechende Mitteilung des Amtes, wenn in den vorgelegten Dokumenten eine diesbezügliche Angabe gemacht, aber keine Farbwiedergabe der Marke beigelegt wird (d. h. wenn keine grafische Wiedergabe der Marke oder lediglich eine schwarz-weiße Wiedergabe der Marke eingereicht wird). Kommt der Widersprechende dieser Aufforderung nicht innerhalb der gewährten Zweimonatsfrist nach, so wird das ältere Recht als unzulässig zurückgewiesen.

Eine Wiedergabe in Farbe muss nicht verlangt werden, wenn die ältere nationale Marke (aus technischen Gründen) nicht in Farbe veröffentlicht werden konnte, wie es in Zypern und Lettland noch der Fall ist. In solchen Fällen verlangt das Amt vom Widersprechenden weder eine Wiedergabe in Farbe noch eine Übersetzung der in der Originalsprache eingereichten Farbangaben.

Die folgenden Länder haben entweder immer oder seit dem angegebenen Datum in Farbe veröffentlicht:

- Belgien
- Bulgarien
- Dänemark
- Deutschland
- Estland (2003)
- Finnland (2005)
- Frankreich (1992)
- Griechenland (2007)
- Irland (2003)
- Italien
- Kroatien (2009)
- Litauen (ab Juli 2009)
- Luxemburg
- Malta
- Niederlande
- Österreich
- Polen (2003)
- Portugal (2006)
- Rumänien
- Schweden
- Slowakei (2008)
- Slowenien (1992)
- Spanien (ab 31.7.2002)
- Tschechische Republik (1999)
- Ungarn
- Vereinigtes Königreich (2004).

Internationale Marken werden seit 1989 in Farbe veröffentlicht.

Wenn die Wiedergabe in den Akten undeutlich ist, kann das Amt eine deutlichere Wiedergabe verlangen. Ist die eingereichte Wiedergabe unvollständig oder unleserlich und kommt der Widersprechende der Aufforderung, eine deutliche Wiedergabe

einzureichen, nicht nach, gilt die Wiedergabe als nicht eingegangen und das Recht ist als unzulässig zurückzuweisen.

2.4.2.3 Waren und Dienstleistungen

Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe g DVUM und Artikel 5 Absatz 5 DVUM

Gemäß Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe g DVUM muss die Widerspruchsschrift für jeden der Gründe eine Angabe der Waren und Dienstleistungen, auf die sich der Widerspruch stützt, in der Verfahrenssprache enthalten. Dies gilt für alle Arten von älteren Rechten.

Der Widerspruch kann sich auf alle Waren und Dienstleistungen stützen, für die die ältere Marke eingetragen oder angemeldet wurde, oder aber nur auf einige der Waren und Dienstleistungen. Diese Waren und Dienstleistungen müssen in der Verfahrenssprache aufgeführt werden.

Wenn die Anzahl an Waren und Dienstleistungen, auf denen der Widerspruch beruht, geringer als die Anzahl an Waren und Dienstleistungen ist, für die die Marke eingetragen ist, müssen die Waren und Dienstleistungen, auf denen der Widerspruch nicht beruht, nicht angegeben werden, da sie für das Verfahren irrelevant sind.

Eine Angabe der relevanten Klassennummer(n) oder ein Bezug auf „alle Waren und Dienstleistungen, für die die ältere Marke eingetragen ist“ wird als hinreichende Angabe der Waren und Dienstleistungen der älteren Rechte, auf die sich der Widerspruch stützt, akzeptiert, vorausgesetzt, es liegt eine Eintragungsurkunde oder ein Auszug aus einer amtlichen Quelle mit einem Verzeichnis der von dieser Marke abgedeckten Waren und Dienstleistungen bei (die Eintragungsurkunde oder der Auszug muss entweder in der Verfahrenssprache vorliegen oder in die Verfahrenssprache übersetzt werden, oder es müssen nationale oder INID-Codes verwendet werden, so dass die relevante/n Klassennummer/n eindeutig identifiziert werden kann/können).

Wird eine Formulierung wie „der Widerspruch stützt sich auf alle Waren in Klasse 9“ verwendet, aber keine Urkunde in der Verfahrenssprache beigefügt, wird das Amt eine Spezifizierung der Waren in der Verfahrenssprache verlangen. Eine Angabe dieser Art reicht nur dann aus, wenn der Widersprechende erwidert, dass er Inhaber einer Eintragung ist, in deren Beschreibung erwähnt wird, dass das Zeichen für „alle Waren in Klasse 9“ eingetragen ist.

Wenn der Widersprechende ferner im Widerspruchsformular angibt, dass der Widerspruch auf „allen Waren und Dienstleistungen, für die das ältere Recht eingetragen ist“ basiert, aber dann (im Vergleich zu der Eintragungsurkunde oder dem relevanten amtlichen Auszug, die bzw. der dem Widerspruchsformular beiliegt) nur einen „Teil“ dieser Waren und Dienstleistungen auflistet, geht das Amt zur Umgehung der in der Widerspruchsschrift enthaltenen widersprüchlichen Informationen darüber hinaus davon aus, dass der Widerspruch auf „allen Waren und Dienstleistungen, für die das ältere Recht eingetragen ist“ basiert.

Auch in Fällen, in denen der Widersprechende die Waren und/oder Dienstleistungen, auf die er seinen Widerspruch stützt, nicht oder nicht eindeutig angegeben hat, reicht es aus, eine Eintragungsurkunde in der Verfahrenssprache beizufügen; dann ist davon auszugehen, dass der Widerspruch auf die in der Eintragungsurkunde aufgeführten

Waren und Dienstleistungen gestützt wird. Wenn die Eintragungsurkunde aber in einer anderen als der Verfahrenssprache abgefasst ist oder keine Eintragungsurkunde beigefügt ist, muss eine Benachrichtigung über den Mangel erfolgen.

Wenn angegeben wird, dass der Widerspruch „auf alle ähnlichen/identischen Waren und Dienstleistungen“ gestützt wird, ist eine Klarstellung zu verlangen, da eine solche Formulierung die Grundlage des Widerspruchs nicht eindeutig erkennen lässt.

Bei Widersprüchen, die sich auf ältere nicht eingetragene Marken oder Rechte stützen, muss der Widersprechende die Geschäftstätigkeiten angeben, für die sie benutzt werden.

Spezifische Aspekte: Widersprüche gegen internationale Registrierungen, in denen die EU benannt ist

Bei Widersprüchen gegen internationale Registrierungen, in denen die EU benannt ist, ist zur Identifizierung der Waren und Dienstleistungen, auf denen der Widerspruch beruht, eine Angabe der Klassennummer/n ausschließlich in der Widerspruchsschrift aus Zulässigkeitsgründen nicht ausreichend. Wenn der Widerspruch auf allen Waren und Dienstleistungen, für die die ältere(n) Marke(n) eingetragen/angemeldet ist/sind, oder auf einem Teil davon beruht, müssen diese Waren und Dienstleistungen in der Widerspruchsverfahrenssprache aufgelistet werden. In diesem Verzeichnis müssen alle Waren oder Dienstleistungen enthalten sein, die von dieser Marke abgedeckt sind, oder zumindest die relevanten Waren oder Dienstleistungen, auf denen der Widerspruch beruht.

2.4.2.4 Ältere bekannte Marken: territorialer Bekanntheitsgrad

Beruft sich der Widersprechende bei einer nationalen Marke auf Artikel 8 Absatz 5 UMV, geht das Amt davon aus, dass die Bekanntheit in dem Gebiet, in dem die ältere nationale Marke geschützt ist, geltend gemacht wird.

Beruft sich der Widersprechende bei einer internationalen Marke auf Artikel 8 Absatz 5 UMV, muss er die Gebiete benennen, für die er die Bekanntheit seiner Marke geltend macht. Tut er dies nicht, geht das Amt davon aus, dass für alle Gebiete, in denen die ältere Marke geschützt ist, Bekanntheit geltend gemacht wird.

Falls die ältere Marke eine Unionsmarke ist, wird nicht um eine Angabe gebeten, weil davon ausgegangen wird, dass die Bekanntheit für die EU geltend gemacht wird.

2.4.2.5 Identifizierung des Widersprechenden

Artikel 46 Absatz 1 UMV Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b UMDV Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben h Ziffer i DVUM

Der Widersprechende kann eine natürliche Person oder eine juristische Person sein. Um den Widersprechenden identifizieren zu können, sind sein Name und seine Anschrift anzugeben.

Bisher gab es keinen Fall, in dem ein Widersprechender nicht identifiziert werden konnte. Wenn nur sein Name und zum Beispiel eine Fax-Nr. angegeben wurden, ist der Widersprechende aufzufordern, seine genaue Anschrift mitzuteilen.

Bei der Prüfung der Angaben zum Widersprechenden sollte genau darauf geachtet werden, ob es sich um eine natürliche oder eine juristische Person handelt. Bei Zweifeln hierüber, insbesondere wenn die Rechtsform (z. B. GmbH, KG, SA, Ltd) nicht angegeben wurde, ist der Mangel mitzuteilen.

Berechtigung zum Widerspruch

Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b UMDV Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe h Ziffern i und iii DVUM
--

Sofern nichts anderes angegeben wird, wird davon ausgegangen, dass der Widersprechende geltend macht, Inhaber des älteren Rechts zu sein. Nur wenn der Widersprechende in der Funktion eines ermächtigten Lizenznehmers oder einer nach den nationalen Bestimmungen befugten Person handelt, hat er eine diesbezügliche Erklärung mit Angaben zu der Befugnis oder Bevollmächtigung zur Einlegung des Widerspruchs abzugeben. Werden diese Angaben nicht gemacht, muss eine Benachrichtigung über den Mangel erfolgen.

Nach Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe h Ziffer iii DVUM hat ein Widersprechender, der als Lizenznehmer oder Bevollmächtigter handelt, seinen Namen und seine Anschrift gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b UMDV anzugeben.

- Wenn der Widerspruch auf Artikel 8 Absatz 1 oder Artikel 8 Absatz 5 UMV gestützt wird, d. h. auf eine eingetragene oder angemeldete Marke, kann der Widerspruch vom Inhaber dieser eingetragenen oder angemeldeten Marke und einem von diesem ermächtigten Lizenznehmer erhoben werden.
- Wenn der Widerspruch auf Artikel 8 Absatz 3 UMV (Agentenmarke) gestützt wird, kann er vom Inhaber der Marke erhoben werden.
- Wenn der Widerspruch auf Artikel 8 Absatz 4 UMV (ältere(s) Marke/Kennzeichenrecht) gestützt wird, kann er vom Inhaber der älteren Marke oder des älteren Zeichens und einer Person erhoben werden, die nach dem einschlägigen nationalen Recht berechtigt ist, diese Rechte an der älteren Marke oder dem älteren Zeichen wahrzunehmen.
- Wenn der Widerspruch auf Artikel 8 Absatz 6 UMV gestützt wird, kann er von jeder Person erhoben werden, die nach den einschlägigen EU-Rechtsvorschriften oder dem nationalen Recht berechtigt ist, diese Rechte an der älteren geschützten Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe auszuüben.

Soweit der Widersprechende geltend macht, in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union Inhaber eines Rechts oder einer Eintragung zu sein, ist er unabhängig von seinem Ursprungsland berechtigt, Widerspruch zu erheben.

Inhaberwechsel (Übertragung der Widerspruchsmarke) vor Erhebung des Widerspruchs

In Fällen, in denen die Widerspruchsmarke vor der Erhebung des Widerspruchs auf einen Dritten übertragen wurde, ist danach zu unterscheiden, ob der Widerspruch auf eine ältere Unionsmarke oder auf eine ältere eingetragene (oder angemeldete) nationale Marke gestützt wird.

Widersprüche aus einer älteren UM

Ein Widerspruch aus einer eingetragenen oder angemeldeten Unionsmarke kann nur dann von dem Rechtsnachfolger des Inhabers der UM erhoben werden, wenn die Voraussetzungen von Artikel 20 Absatz 11 UMV vorliegen, also nur, wenn der Widersprechende bei Erhebung des Widerspruchs einen Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs gestellt hat. Sind gegenüber dem Amt Fristen zu wahren, so können nach Artikel 20 Absatz 12 UMV, sobald der Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs bei dem Amt eingegangen ist, die entsprechenden Erklärungen gegenüber dem Amt von dem Rechtsnachfolger abgegeben werden.

Es ist Aufgabe des Widersprechenden, diese Informationen zur Verfügung zu stellen; eine Kontrolle durch das Amt während der Zulässigkeitsprüfung erfolgt nicht. Nur wenn der Widersprechende in der Begründung seines Widerspruchs ausdrücklich (oder sinngemäß) angibt, dass er der neue Inhaber ist, wird der Widersprechende aufgefordert, das Datum anzugeben, an dem der Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs dem Amt zugesandt wurde oder bei dem Amt eingegangen ist.

Widerspruch aus einer eingetragenen oder angemeldeten nationalen Marke

Da die Frage, ob für die Geltendmachung eines Rechts durch den Rechtsnachfolger die Eintragung des Rechtsübergangs im nationalen Markenregister erforderlich ist, in den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlich geregelt ist, kann ein Widerspruch aus einer eingetragenen oder angemeldeten nationalen Marke sowohl von dem „alten“ Inhaber als auch von dem Rechtsnachfolger erhoben werden.

In einigen Fällen wird der Widerspruch zunächst von einem Widersprechenden A erhoben, dann aber die ältere Widerspruchsmarke auf einen neuen Inhaber B übertragen. Da im maßgeblichen Register immer noch A als Inhaber aufgeführt werden kann, akzeptiert das Amt den Widerspruch mit A als Widersprechendem, obwohl dieser nicht mehr der Inhaber der älteren Marke ist.

Wenn der Widerspruch von B erhoben wird, die Eintragungsurkunde aber A als Inhaber der älteren Marke ausweist, ist der Widerspruch zuzulassen, da davon auszugehen ist, dass die ältere Marke vor Erhebung des Widerspruchs auf B übertragen wurde (oder bei entsprechender Angabe in der Widerspruchsschrift, dass der Widersprechende als ermächtigter Lizenznehmer handelt). Die Berechtigung zum Widerspruch (z. B. Nachweise für den Rechtsübergang oder die Lizenzerteilung vor der Einreichung des Widerspruchs) muss jedoch innerhalb der Frist für die Substanziierung nachgewiesen werden.

Mehrere Widersprechende

Artikel 2 Absatz 1 DVUM und Artikel 73 Absatz 1 DVUM

In manchen Fällen sind in der Widerspruchsschrift mehrere Widersprechende aufgeführt. Es gibt nur zwei Situationen, in denen das Amt zwei oder mehr (natürliche oder juristische) Personen als Mehrheit von Widersprechenden akzeptiert, nämlich:

- wenn sie Mitinhaber der älteren Marke/des älteren Rechts sind;
- wenn der Widerspruch gemeinsam von dem Inhaber oder Mitinhaber der älteren Marke oder des älteren Rechts und von einem oder mehreren Lizenznehmern der älteren Marke/des älteren Rechts erhoben wird.

Soweit nicht ersichtlich ist, ob bei den mehreren Widersprechenden eine dieser beiden Voraussetzungen erfüllt ist, müssen sie aufgefordert werden, ihr Rechtsverhältnis (Mitinhaberschaft oder Inhaber und Lizenznehmer) oder einen der mehreren Widersprechenden als den einzigen Widersprechenden anzugeben.

Hat eine ältere Marke und/oder ein älteres Recht mehr als einen Inhaber (Mitinhaberschaft), kann der Widerspruch von jedem einzelnen oder von allen Mitinhabern erhoben werden.

Wenn jedoch die Widersprechenden dem Amt beispielsweise mitteilen, dass die Gesellschaft A B.V. Inhaberin von fünf der älteren Rechten ist und die Gesellschaft A PLC Inhaberin der anderen fünf ist, müssen sie angeben, mit wem das Widerspruchsverfahren fortgesetzt werden soll. Daraus folgt, dass fünf von den zehn älteren Rechten nicht berücksichtigt werden. Wenn die Widersprechenden innerhalb der gesetzten Zweimonatsfrist keine angemessene Erwiderung übermitteln, ist der Widerspruch als unzulässig zurückzuweisen.

Zulässig

Ältere Marken	1	2	3	4	5
Inhaber	A/B	A	A	A	A

Ältere Marken	1	2	3	4	5
Inhaber	A/B	A/C	A	A	A

Die zweite Kombination ist nur dann zulässig, wenn zumindest A einer der Widersprechenden ist.

Nicht zulässig

Ältere Marken	1	2	3	4	5
Inhaber	A	A	B	B	B

Die Widersprechenden müssen gefragt werden, ob sie das Verfahren mit A oder mit B als Widersprechendem fortsetzen möchten.

Ältere Marken	1	2	3	4	5
Inhaber	A/B	A	A	B	B

Die Widersprechenden müssen gefragt werden, ob sie das Verfahren als Mitwidersprechende gestützt auf die älteren Marken 1, 2 und 3 fortsetzen wollen oder als Mitwidersprechende gestützt auf die älteren Marken 1, 4 und 5.

Ältere Marken	1	2	3	4	5
Inhaber	A/B/C	B/C	A	A	A

Die Widersprechenden müssen gefragt werden, ob sie das Verfahren gestützt auf die älteren Marken 1 und 2 mit A, B und C als Mitwidersprechenden fortsetzen wollen oder gestützt auf die älteren Marken 1, 3, 4 und 5 mit A und B als Mitwidersprechenden.

Angabe der Rechtsverhältnisse, die nicht die Mitinhaberschaft betreffen

Wenn in der Widerspruchsschrift ein Widersprechender als Inhaber des älteren Rechts und ein anderer als (ein von dem Inhaber zur Erhebung des Widerspruchs ermächtigter) Lizenznehmer aufgeführt sind, wird keine Beanstandung erhoben, solange es sich bei dem Inhaber aller älteren Rechte stets um dieselbe natürliche oder juristische Person handelt. Wie viele Lizenznehmer sich dem Verfahren anschließen, spielt dabei keine Rolle.

In den folgenden Beispielen kann der Widerspruch mit A, B und C als Mitwidersprechende zugelassen werden:

Ältere Marken	1	2	3
Inhaber	A	A	A
Lizenznehmer	B	C	Keine

Umgekehrt kann im folgenden Fall B als Lizenznehmer der älteren Marke 1 zwar als Mitwidersprechender akzeptiert werden, nicht hingegen als Mitwidersprechender der älteren Marke 3. Das Amt fordert die Widersprechenden auf anzugeben, ob sie das Verfahren mit A oder mit B als Widersprechendem fortsetzen möchten. Antworten sie hierauf nicht, ist der Widerspruch als unzulässig zurückzuweisen.

Ältere Marken	1	2	3
Inhaber	A	A	B
Lizenznehmer	B	C	A

Nachweise

Wenn der Widerspruch auf ältere eingetragene Marken gestützt wird, wird die Mitinhaberschaft meistens durch Einreichung einer Kopie der Eintragungsurkunde oder eines Auszugs aus einer amtlichen Datenbank nachgewiesen. Wenn der Widerspruch auf mehrere ältere Marken/Rechte gestützt wird und die Widersprechenden bereits einen Nachweis über die Mitinhaberschaft an einer der älteren eingetragenen Marken eingereicht haben, müssen sie gleichwohl dazu aufgefordert werden, auch in Bezug

auf die anderen älteren Rechte die Inhaberschaft nachzuweisen. Da die Widersprechenden in diesem Verfahrensstadium noch nicht verpflichtet sind, Nachweise für ihre älteren Marken/Rechte einzureichen, genügt für die Zulässigkeitsprüfung eine Erklärung, aus der hervorgeht, dass sie zur gemeinsamen Einreichung eines Widerspruchs berechtigt sind.

2.4.2.6 Berufsmäßige Vertretung

Vertreter

Artikel 119 und 120 UMV Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe h Ziffer ii DVUM und Artikel 73 DVUM
--

Nach Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe h Ziffer ii DVUM muss der Widersprechende, wenn er einen Vertreter bestellt hat, den Namen und die Geschäftsanschrift des Vertreters gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe e UMDV angeben. Wenn es mehr als einen Widersprechenden vor dem Amt gibt, ist ein gemeinsamer Vertreter zu benennen.

Hat der Widersprechende einen Wohnsitz oder Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) (gemäß Artikel 119 UMV ist er nicht verpflichtet, vor dem Amt vertreten zu sein) und bestellt er keinen Vertreter bzw. gibt er den Namen und die Geschäftsanschrift des Vertreters nicht an, führt dies nur dazu, dass das Amt seine Korrespondenz direkt mit dem Widersprechenden abwickelt.

Ist der Widersprechende gemäß Artikel 119 UMV verpflichtet, vor dem Amt vertreten zu sein, und bestellt er keinen Vertreter bzw. gibt er den Namen und die Geschäftsanschrift des Vertreters nicht an, stellt dies hinsichtlich der Zulässigkeit einen relativen Mangel dar. Das Amt fordert den Widersprechenden auf, einen Vertreter zu bestellen und/oder den Namen und die Geschäftsadresse des Vertreters anzugeben; kommt er dieser Aufforderung nicht nach, wird der Widerspruch als unzulässig zurückgewiesen.

Für weitere Informationen zu berufsmäßigen Vertretern wird auf die Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 5, Berufsmäßige Vertretung verwiesen.

2.4.2.7 Unterschrift

Artikel 63 Absatz 1 Buchstabe a DVUM

Eine Widerspruchsschrift muss von dem Widersprechenden oder, wenn sie von einem Vertreter eingereicht wird, von dem Vertreter unterzeichnet sein.

Wird eine Widerspruchsschrift auf über elektronische Mittel eingereicht, gilt die Namensangabe des Absenders als einer Unterschrift gleichwertig.

2.4.2.8 Relative Zulässigkeitsvoraussetzungen: Sanktionen

Artikel 5 Absatz 5 DVUM

Werden relative Zulässigkeitsvoraussetzungen nicht erfüllt, wird dem Widersprechenden oder seinem Vertreter eine Frist von zwei Monaten zur Beseitigung dieses Mangels eingeräumt. Diese Frist kann nicht verlängert werden.

Wird der Mangel nicht fristgerecht beseitigt, ist der Widerspruch als unzulässig zurückzuweisen; bezieht sich der Mangel einige der älteren Rechte, wird der Widersprechende darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Widerspruch zwar zulässig ist, dass aber die betroffenen älteren Rechte nicht berücksichtigt werden können.

2.4.3 Fakultative Angaben

2.4.3.1 Reichweite des Widerspruchs

Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe i DVUM

Der Widerspruch kann eine Angabe der Waren und Dienstleistungen, gegen die sich der Widerspruch richtet, enthalten; fehlt eine derartige Angabe, wird davon ausgegangen, dass sich der Widerspruch gegen alle Waren und Dienstleistungen der angefochtenen Marke richtet.

Gibt der Widersprechende an, dass sich der Widerspruch nur gegen einen Teil der Waren und Dienstleistungen der UM-Anmeldung richtet, muss er diese **im Einzelnen** auführen.

Die Reichweite des Widerspruchs ist richtig angegeben, wenn es sich um spezifische Waren handelt, die unter den in der angefochtenen Anmeldung benutzten Oberbegriff fallen (z. B. Widerspruch richtet sich gegen *Hosen* und die UM-Anmeldung beansprucht *Bekleidungsstücke* – in diesem Beispiel gelten nur *Hosen* als die angefochtenen Waren). Wenn der Widersprechende jedoch eine mehrdeutige Formulierung benutzt, wie „der Widerspruch richtet sich gegen Waren, die ... ähnlich sind“, wenn die Waren des Anmelders durch die Waren des Widersprechenden ersetzt werden, oder wenn sonstige Formulierungen gewählt werden, die nicht klar erkennen lassen, gegen welche Waren und Dienstleistungen der Widerspruch gerichtet ist, so wird angenommen, dass sich der Widerspruch gegen alle Waren und Dienstleistungen der angefochtenen Marke richtet.

Wenn der Widersprechende im Widerspruchsformular angibt, dass der Widerspruch gegen „einen Teil der Waren und Dienstleistungen der angefochtenen Marke“ gerichtet ist, aber dann in der Widerspruchsschrift oder in den Anlagen „alle“ diese Waren und Dienstleistungen auflistet, geht das Amt zur Umgehung der in der Widerspruchsschrift enthaltenen widersprüchlichen Informationen davon aus, dass der Widerspruch gegen „alle Waren und Dienstleistungen“ gerichtet ist.

2.4.3.2 Begründung

Artikel 2 Absatz 4 DVUM

Die „Begründung“ umfasst die wesentlichen Fakten und Argumente, auf die sich der Widerspruch stützt, sowie die entsprechenden Beweismittel.

Die Begründung ist im Stadium der Einreichung des Widerspruchs fakultativ. Ihre Aufnahme in die Widerspruchsschrift ist zu akzeptieren, anderenfalls kann sie nach Ablauf der „Cooling-off“-Frist eingereicht werden (Artikel 7 Absatz 1 DVUM) und betrifft die Substanziierung, nicht die Zulässigkeit, des Widerspruchs.

2.5 Zustellung des Widerspruchs

Artikel 4, 5 und 6 DVUM

Beschluss EX-17-4 des Exekutivdirektors des Amtes betreffend Mitteilungen durch elektronische Mittel
--

Alle Widerspruchsschriften und alle von der widersprechenden Partei eingereichten Unterlagen sowie alle Mitteilungen, die das Amt vor dem Beginn der „Cooling-off“-Frist an einen der Beteiligten richtet, werden vom Amt zu Informationszwecken auch an den anderen Beteiligten geschickt.

Sobald festgestellt worden ist, dass der Widerspruch zulässig ist, teilt das Amt den Beteiligten in einem Bescheid mit, dass der kontradiktorische Teil des Verfahrens zwei Monate nach Eingang der Mitteilung als aufgenommen gilt. In der Mitteilung wird nicht nur die Frist, innerhalb derer der Widersprechende Tatsachen, Beweise und Argumente zur Stützung seines Widerspruchs einreichen muss, sondern auch die Frist, innerhalb derer der Anmelder seine Stellungnahme dazu einreichen muss, festgesetzt. Es ist wichtig anzumerken, dass die in dieser Mitteilung genannten Fristen aufgrund verschiedener Kommunikationsmittel (e-Kommunikation, Fax und Post) in Übereinstimmung mit dem „langsamsten“ Kommunikationsweg festgesetzt werden. Wenn beispielsweise einer der Beteiligten per e-Kommunikation über die amtliche Webseite des Amtes benachrichtigt wird, gilt, dass die Zustellung am fünften Kalendertag nach dem Tag, an dem das Dokument von den Systemen des Amtes erstellt wurde, erfolgte. Wenn die Zustellung an den anderen Beteiligten per Telefax erfolgt, werden diesem daher auch die fünf zusätzlichen Tage gewährt, so dass die in den Mitteilungen gewährten Fristen übereinstimmen. Für weitere Informationen zur Kommunikation mit dem Amt siehe die Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 1, Kommunikationsmittel, Fristen.

Wenn der Widerspruch auf einer älteren Marke beruht, die in Farbe eingetragen oder angemeldet wurde, stellt das Amt sicher, dass die Farbwiedergabe beim Anmelder eingegangen ist. In manchen Fällen bedarf dies einer Benachrichtigung per Post.

Die Zustellung erfolgt erst nach dem Ablauf der Widerspruchsfrist.

3 „Cooling-off“-Frist

3.1 Beginn der „Cooling-off“-Frist

Artikel 5 und 7 DVUM, Artikel 6 Absatz 1 DVUM und Artikel 8 Absätze 2 und 9 DVUM
Mitteilung Nr. 1/06 des Präsidenten des Amtes

Wird festgestellt, dass der Widerspruch zulässig ist, sendet das Amt eine Mitteilung an die Parteien, durch die diese darüber in Kenntnis gesetzt werden, dass der Widerspruch als zulässig gilt und dass der kontradiktorische Teil des Verfahrens zwei Monate nach Erhalt der Mitteilung beginnen wird (vor dem offiziellen Beginn des Verfahrens wird eine zweimonatige „Cooling-off“-Frist gewährt, die rechtliche Folgen haben wird, insbesondere in Bezug auf die Widerspruchsgebühren).

Gemäß dem Urteil des Gerichtshofs vom 18/10/2012 in der Rechtssache C–402/11 P, Redtube, EU:C:2012:649, stellt die gemäß Regel 18 Absatz 1 der Verordnung Nr. 2868/95 (nunmehr Artikel 6 Absatz 1 DVUM) an die Beteiligten ergangene Mitteilung über die Zulässigkeit des Widerspruchs eine Entscheidung dar, gegen die zusammen mit der endgültigen Entscheidung über die Rechtssache Beschwerde eingelegt werden kann, wie es in Artikel 58 Absatz 2 UMV heißt. Folglich ist diese Entscheidung für das Amt verbindlich.

Die „Cooling-off“-Frist wird auf zwei Monate ab Zustellung festgesetzt. Sie kann verlängert werden.

Dem Widersprechenden wird eine Frist von zwei Monaten nach Ablauf der „Cooling-off“-Frist eingeräumt, um Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen einzureichen, und zwar unabhängig davon, ob er derartige Tatsachen, Beweismittel oder Bemerkungen bereits zusammen mit der Widerspruchsschrift eingereicht hat. Innerhalb derselben Frist muss der Widersprechende auch sein(e) älteres(n) Recht(e) substantizieren.

Bei dem an den Widersprechenden gerichteten Schreiben handelt es sich um eine **allgemeine Aufforderung**, die Unterlagen gemäß Artikel 7 DVUM zu vervollständigen. Das Amt macht **keine** Angaben darüber, welcher Art die zur Vervollständigung der Akte einzureichenden Unterlagen sein müssen (siehe insbesondere Artikel 8 Absatz 9 zweiter Satz DVUM). Es ist Sache des Widersprechenden, darüber zu entscheiden, welche Unterlagen er einzureichen gedenkt.

In der Praxis wird für die Einreichung zusätzlicher Unterlagen eine Frist von vier Monaten ab dem Tag der Zustellung eingeräumt. Die Widersprechenden sollten sich also darüber im Klaren sein, dass die Frist zur Einreichung zusätzlicher Unterlagen keine mit dem Ablauf der „Cooling-off“-Frist beginnende Zweimonatsfrist ist, sondern eine Frist von vier Monaten, die mit der Zustellung beginnt.

Dem Anmelder wird eine zusätzliche Frist von zwei Monaten eingeräumt, um eine Erwiderung auf den Widerspruch einzureichen. Anstatt einzelne Fristen von jeweils zwei Monaten festzusetzen (zwei Monate für die „Cooling-off“-Frist, zwei Monate für die Vervollständigung des Widerspruchs, zwei Monate für die Erwiderung), wird dem Anmelder für die Einreichung der Erwiderung eine Frist von sechs Monaten ab der Mitteilung über die Zulässigkeit (Datum des Beginns der „Cooling-off“-Frist) eingeräumt.

Wenn der Widersprechende seinen Widerspruch nach der Zustellung und vor Ablauf der ihm eingeräumten Frist von vier Monaten vervollständigt, werden die von ihm eingereichten zusätzlichen Unterlagen dem Anmelder übermittelt. Die dem Anmelder für die Erwidernng des Widerspruchs gesetzte Frist wird dadurch nicht berührt. Wenn die zusätzlichen Unterlagen allerdings zu spät bei dem Amt eingehen, um sie innerhalb der dem Widersprechenden gesetzten Frist an den Anmelder weiterzuleiten, werden dem Anmelder die zusätzlichen Unterlagen weitergeleitet, und es wird ihm eine weitere Frist von zwei Monaten für die Erwidernng des Widerspruchs eingeräumt. Diese separat festgesetzte Zweimonatsfrist beginnt mit dem Eingang der zugestellten zusätzlichen Unterlagen bei dem Anmelder. Dadurch wird gewährleistet, dass dem Anmelder für die Erwidernng des Widerspruchs stets zwei volle Monate zur Verfügung stehen.

3.2 Verlängerung der „Cooling-off“-Frist

Artikel 146 Absätze 5 bis 7 und 9 UMV
Artikel 6 Absatz 1 DVUM
Mitteilung Nr. 1/06 des Präsidenten des Amtes

Die „Cooling-off“-Frist kann insgesamt 24 Monate dauern, wenn beide Beteiligten vor Fristablauf eine Verlängerung beantragen. Das Amt gewährt eine Fristverlängerung von 22 Monaten, ungeachtet der beantragten Dauer der Fristverlängerung.

Es ist nicht möglich, die Begrenzung der „Cooling-off“-Frist auf 24 Monate zu umgehen, indem eine Aussetzung des Verfahrens beantragt wird. Anträge können in diesem Stadium akzeptiert werden, wirken sich jedoch erst nach Ablauf der „Cooling-off“-Frist aus. Wenn die Beteiligten laufende Verhandlungen geltend machen, wird das Verfahren nicht während der „Cooling-off“-Frist ausgesetzt, aber nach Ablauf der „Cooling-off“-Frist kann eine derartige Aussetzung beantragt werden.

Für eine Verlängerung der „Cooling-off“-Frist müssen folgende Voraussetzungen vorliegen:

- Ein von beiden Verfahrensparteien unterschriebener Antrag. Es kann sich um einen gemeinsamen Antrag oder um zwei getrennte Anträge handeln. Eine Begründung ist nicht erforderlich.
- Der Antrag muss in der Verfahrenssprache vorgelegt werden. Als Alternative kann der Antrag in einer der Amtssprachen eingereicht werden. Eine Übersetzung muss jedoch auf Initiative der Beteiligten binnen eines Monats nach Antragstellung eingereicht werden. Der Antragsteller wird von dem Amt aber nicht dazu aufgefordert, eine Übersetzung des Verlängerungsantrags einzureichen.
- Der Antrag muss vor Ablauf der „Cooling-off“-Frist gestellt werden. Anträge, die nach Ablauf der „Cooling-off“-Frist eingereicht werden, müssen abgelehnt werden. Wenn nur ein Beteiligter den Antrag vor Ablauf der „Cooling-off“-Frist einreicht, der andere Beteiligte jedoch nach Fristablauf, wird die Verlängerung ebenfalls abgelehnt.

Die Verlängerung der „Cooling-off“-Frist ist von Anträgen auf Fristverlängerung oder auf Aussetzung zu unterscheiden. Falls der Verlängerungsantrag unzulässig ist, weil er

verspätet eingereicht wurde oder weil die „Cooling-off“-Frist bereits verlängert worden war, wird er als Aussetzungsantrag behandelt, vorausgesetzt, die Bedingungen für einen solchen Antrag sind erfüllt.

Es wird eine Verlängerung bis zu einer Dauer von 24 Monaten gewährt, zu rechnen ab dem Termin des Beginns der „Cooling-off“-Frist. Durch dieses neue Verfahren werden mehrfache Verlängerungen vermieden; gleichzeitig haben die Beteiligten größtmögliche Freiheiten in Bezug auf die Entscheidung über den Zeitpunkt der Fortsetzung des kontradiktorischen Teils des Verfahrens.

Jeder Beteiligte kann die verlängerte „Cooling-off“-Frist beenden (Opt-out), indem er dies ausdrücklich schriftlich mitteilt.

Es ist unerheblich, ob der andere Beteiligte einverstanden ist oder nicht.

Entscheidet sich einer der Beteiligten vor dem Ablauf der verlängerten „Cooling-off“-Frist für die Beendigung dieser Frist, sendet das Amt an beide Beteiligten eine entsprechende Bestätigung und setzt den Ablauf der „Cooling-off“-Frist auf zwei Wochen ab dieser Benachrichtigung fest. Der kontradiktorische Teil des Verfahrens beginnt am darauf folgenden Tag. In derselben Benachrichtigung werden neue Fristen für die Substanziierung des Widerspruchs und die Erwidern des Anmelders gesetzt, die eine Dauer von zwei Monaten beziehungsweise vier Monaten ab dem Ablauf der „Cooling-off“-Frist haben.

Die Entscheidung zur Beendigung der „Cooling-off“-Frist kann nicht widerrufen werden. Eine Entscheidung zur Beendigung der Frist im letzten Monat vor dem Beginn des Verfahrens wird nicht akzeptiert.

4 Kontradiktorischer Teil

4.1 Vervollständigung des Widerspruchs

Innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der „Cooling-off“-Frist kann der Widersprechende zusätzliche Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen zur Stützung seines Widerspruchs einreichen.

Innerhalb derselben Frist muss der Widersprechende das Bestehen, die Gültigkeit und den Schutzzumfang seiner geltend gemachten älteren Rechte nachweisen sowie Nachweise beibringen, die seine Berechtigung zur Einreichung eines Widerspruchs belegen.

4.2 Substanziierung

Artikel 46 UMV Artikel 7 und Artikel 8 Absatz 1 DVUM

Substanziierung wird durch Artikel 7 Absatz 2 DVUM definiert und bezieht sich auf den Nachweis über die Existenz, die Gültigkeit und den Schutzzumfang der älteren Marke(n) oder des/der älteren Rechts(e) sowie den Nachweis der Befugnis zur Einlegung des Widerspruchs.

Nachdem die Beteiligten über die Zulässigkeit des Widerspruchs unterrichtet wurden, hat der Widersprechende, ab dem Ablauf der „Cooling-off“-Frist, zwei Monate Zeit, um einerseits seine Akten zu vervollständigen, das heißt, alle Nachweise zur Stützung seines Widerspruchs einzureichen, und andererseits auch die Existenz und die Gültigkeit der geltend gemachten älteren Rechte und seine Befugnis zur Einlegung des Widerspruchs nachzuweisen. Wenn es für den Widerspruch relevant ist, legt der Widersprechende auch Nachweise über die Bekanntheit, erhöhte Kennzeichnungskraft oder etwaige andere Aspekte, die den Schutzzumfang seines/seiner älteren Rechts/Rechte usw. beeinflussen, vor.

Die Nachweise müssen in der Verfahrenssprache oder zu Substanziierungszwecken zusammen mit einer Übersetzung eingereicht werden. Die Übersetzung muss innerhalb der Frist für die Einreichung des Originals eingereicht werden. Für die besonderen Vorschriften zur Übersetzung von Nachweisen wird auf die Absätze 4.3.1.1 und 4.3.1.3 verwiesen, in denen auf innerhalb der Frist für die Substanziierung zu übersetzende Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen eingegangen wird, bzw. auf Absatz 4.3.1.2 zu Nachweisen, die nur auf Verlangen des Amts zu übersetzen sind.

Zum Zwecke der Substanziierung muss der Widersprechende dem Amt die erforderlichen Nachweise vorlegen. Neben physischen Nachweisen kann er in Fällen, in denen die Nachweise für die Anmeldung oder Eintragung der älteren Rechte oder die Nachweise bezüglich der Inhalte des einschlägigen nationalen Rechts online in einer vom Amt anerkannten Quelle verfügbar sind, dem Amt stattdessen formell erklären, dass er Online-Nachweise nutzt und dass diese an die Stelle von physischen Nachweisen treten können.

Aus dem Wortlaut von Artikel 7 Absatz 3 DVUM ergibt sich, dass der Widersprechende, wenn er sich auf Online-Nachweise stützen möchte, das Amt formell darum bitten muss, die für die ältere Marke erforderlichen Informationen aus den einschlägigen amtlichen Online-Quellen abzurufen. Da dies fakultativ ist, sollte die widersprechende Partei daher das Amt und die andere Partei formell und aus eigener Initiative heraus darüber informieren, dass sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen möchte. Die Erklärung muss explizit und vorbehaltlos abgegeben werden. Aus diesem Grund wird das Amt die Online-Substanziierung von Rechten nicht überprüfen, wenn die widersprechende Partei der Verwendung von Online-Nachweisen nicht ausdrücklich und vorbehaltlos zugestimmt hat.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Widersprechende auch nach formeller Erklärung über die Verwendung von Online-Nachweisen verpflichtet ist, zu prüfen, dass die Online-Quellen auf aktuellstem Stand sind und relevante Informationen enthalten. Legt der Widersprechende nach einer solchen Erklärung ohne formellen Widerruf derselben dennoch physische Nachweise vor, werden im Falle eines inhaltlichen Widerspruchs zwischen den Online-Nachweisen und den physischen Nachweisen die aktuellsten Nachweise verwendet.

Die widersprechende Partei kann vor Ablauf der Substanziierungsfrist jederzeit eine Erklärung abgeben. Erfolgt dies nicht (auch im Falle der Rücknahme der Erklärung), sollte der Widerspruch als nicht substantiiert abgelehnt werden, wenn nicht fristgerecht physische Nachweise erbracht werden.

Hat der Widersprechende die Existenz mindestens eines älteren Rechts nicht nachgewiesen, ist der Widerspruch als unbegründet zurückzuweisen.

Wenn das als zulässig anerkannte ältere Recht im Substanziierungsstadium nicht substantiiert wird und ein anderes/andere ältere(s) Recht(e) vorliegt/vorliegen, das/die substantiiert wird/werden, werden die absoluten Zulässigkeitsanforderungen für diese(s) ältere(n) Recht(e) geprüft.

Weitere Informationen zur Vorlage von unterstützenden Dokumenten sind aus den Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 1, Kommunikationsmittel, Fristen ersichtlich.

4.2.1 UM und UM-Anmeldungen

Wenn die ältere Marke oder Anmeldung eine Unionsmarke ist, muss der Widersprechende hinsichtlich der Existenz und der Gültigkeit der UM (oder deren Anmeldung) keinerlei Unterlagen vorlegen. Die Prüfung der Substanziierung erfolgt von Amts wegen anhand der in der Datenbank des Amtes enthaltenen Daten.

4.2.2 Umgewandelte UM (oder deren Anmeldungen)

Artikel 139 Absatz 1 UMV

In diesem Abschnitt geht es nur um spezifische Aspekte der Umwandlung in Widerspruchsverfahren. Für weitere Informationen zur Umwandlung wird auf die Richtlinien, Teil E, Register, Abschnitt 2, Umwandlung verwiesen.

4.2.2.1 Auf eine umgewandelte (umzuwandelnde) UM (oder deren Anmeldung) gestützter Widerspruch

Es gilt, dass sich aus der Umwandlung einer älteren Unionsmarke oder UM-Anmeldung herleitende nationale Anmeldungen entstehen, sobald ein gültiger Umwandlungsantrag gestellt wird. Derartige Rechte werden gemäß Artikel 7 Absatz 2 DVUM ordnungsgemäß substantiiert, wenn der Widersprechende die Nummer der umzuwandelnden Unionsmarke (oder UM-Anmeldung) und die Länder, für die er die Umwandlung beantragt hat, angibt.

4.2.2.2 Auf eine später umgewandelte UM (oder deren Anmeldung) gestützter Widerspruch

Wenn die UM-Anmeldung (oder Unionsmarke), auf der der Widerspruch beruht, während des Widerspruchsverfahrens zu existieren aufhört (oder das Verzeichnis von Waren und Dienstleistungen eingeschränkt wird), und ein Umwandlungsantrag gestellt wird, kann das Verfahren fortgesetzt werden, weil die sich aus der Umwandlung einer UM-Anmeldung ergebenden nationalen Markeneintragungen die Grundlage für das Widerspruchsverfahren bilden können, das ursprünglich auf der Grundlage dieser UM-Anmeldung eingeleitet worden war (Entscheidung vom 15/07/2008, R 1313/2006-G, CARDIVA / CARDIMA [Bildmarke]).

In einem derartigen Fall wird das Amt den Widersprechenden schriftlich auffordern, dem Amt mitzuteilen, ob er den Widerspruch in Anbetracht der Zurücknahme bzw. Zurückweisung der älteren Anmeldung(en) oder Eintragung(en) von Unionsmarken

bzw. des Verzichts auf diese aufrechterhält und ob er beabsichtigt, sich auf die nationalen Anmeldungen zu stützen, die sich aus der Umwandlung der älteren Unionsmarke ergeben. Setzt der Widersprechende das Amt nicht innerhalb der festgesetzten Frist davon in Kenntnis, dass er sich auf die nationalen Anmeldungen stützen möchte, wird der Widerspruch als unbegründet zurückgewiesen.

Der Widersprechende hat den Nachweis über die Existenz der älteren nationalen Anmeldungen vorzulegen, sobald er verfügbar ist.

4.2.3 Eingetragene oder angemeldete Marken, bei denen es sich nicht um Unionsmarken handelt

Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe a Ziffern i und ii DVUM
--

Zum Nachweis der Gültigkeit einer älteren Markenanmeldung oder -eintragung muss der Widersprechende gegenüber dem Amt die Anmeldung oder Eintragung nachweisen. Dabei akzeptiert das Amt folgende Dokumente als Nachweis für eine ältere Markenanmeldung oder -eintragung:

- von einer zuständigen Behörde ausgestellte Urkunden
- Auszüge aus amtlichen Datenbanken
- Auszüge aus den amtlichen Markenblättern der nationalen Markenämter oder der WIPO.

Wie bereits dargelegt, kann der Widersprechende das Amt stattdessen bitten, die erforderlichen Informationen für diese Marke aus der einschlägigen offiziellen Online-Datenbank abzurufen (siehe dazu Absatz 4.2.3.2).

4.2.3.1 Von einer zuständigen Behörde ausgestellte Urkunden

Jede von einem nationalen Amt oder der WIPO (im Falle einer internationalen Registrierung) ausgestellte Eintragungsurkunde oder eine aktuelle Verlängerungsurkunde, aus der hervorgeht, dass die ältere Marke über die für die Substanziierung des Widerspruchs gewährte Frist hinaus Gültigkeit hat, wird als Nachweis akzeptiert. Weitere Anforderungen im Zusammenhang mit Bescheinigungen über die Verlängerung: siehe weiter unten.

Wenn der Widerspruch aus einer angemeldeten Marke erhoben wird, muss ein Nachweis darüber vorgelegt werden, dass die Anmeldung bei einem nationalen Markenamt oder bei der WIPO eingereicht wurde. Sobald die ältere Anmeldung eingetragen wurde, muss der Widersprechende einen Nachweis über die Eintragung einreichen. Legt der Widersprechende nach dem kontradiktorischen Teil des Verfahrens den Nachweis darüber vor, dass die nationale Anmeldung tatsächlich vor Ablauf der gemäß Artikel 7 Absatz 1 DVUM festgesetzten Frist eingetragen wurde, wird die ältere Marke gemäß Artikel 8 Absatz 7 DVUM als unbegründet abgewiesen. Eine Bescheinigung über die Anmeldung stellt keinen hinreichenden Nachweis über die Eintragung der Marke dar. Sie ist also kein Nachweis für die Existenz einer Markeneintragung.

In einigen Fällen muss genau darauf geachtet werden, ob es sich um eine Anmeldung oder eine Eintragung handelt, da sich die entsprechenden Urkunden kaum voneinander unterscheiden.

4.2.3.2 Auszüge aus amtlichen Datenbanken

Auszüge aus Datenbanken werden nur dann akzeptiert, wenn die betreffenden Informationen aus einer amtlichen Datenbank stammen, d. h. aus einer amtlichen Datenbank eines nationalen Amtes oder der WIPO, und wenn sie einer Eintragungsurkunde oder einer aktuellen Verlängerungsurkunde gleichwertig sind.

Bei Vorlage eines Auszugs ist das unveränderte elektronische Abbild eines Auszugs aus einer Online-Datenbank auf einem getrennten Blatt ebenfalls akzeptabel, solange es eine amtliche Identifikation des Amtes oder der Datenbank enthält, aus dem bzw. der es stammt.

Auszüge aus gewerblichen Datenbanken werden nicht akzeptiert, und zwar auch dann nicht, wenn sie genau die gleichen Informationen enthalten wie die amtlichen Datenbanken. Dies sind zum Beispiel DEMAS, MARQUESA, COMPUSERVE, THOMSON, OLIVIA, PATLINK, SAEGIS oder COMPUMARK.

In Bezug auf internationale Registrierungen akzeptiert das Amt Auszüge aus folgender Datenbank (Urteil vom 26/11/2014, T-240/13, Alifoods, EU:T:2014:994)¹: **ROMARIN** (wobei die „kurze“ Version des Auszugs ausreicht, solange sie alle notwendigen Informationen enthält); vorzugsweise ist die erweiterte oder lange Version des WIPO-Auszugs einzureichen, weil sie alle Einzelangaben zu jedem bezeichneten Land, einschließlich der Erklärung über die Schutzgewährung, beinhaltet.

Das Amt akzeptiert Auszüge aus TMView für internationale Registrierungen und Marken, die bei teilnehmenden Ämtern angemeldet oder eingetragen wurden, soweit die relevanten Daten enthalten sind, da sie die Informationen enthalten, die direkt aus der Datenbank der WIPO bzw. der Datenbank eines nationalen Amtes stammen. Für weitere Informationen siehe: <https://www.tmdn.org/tmview/welcome>.

Stützt sich der Widersprechende auf Online-Nachweise, muss er die Quelle mithilfe eines direkten Links zu ihr angeben oder die Datenbank eindeutig benennen.

Das Amt akzeptiert offizielle Auszüge aus den WIPO-Datenbanken ROMARIN oder „Madrid Monitor“ sowie sämtliche Datenbanken der nationalen Behörden für den gewerblichen Rechtsschutz. TMView hingegen wird als Portal akzeptiert, über das auf die WIPO und die nationalen Ämter „zugegriffen“ wird. Hier reichen allgemeine Verweise auf diese Datenbanken und Quellen aus und ist die Verwendung eines direkten Hyperlinks optional. Stützt sich der Widersprechende beispielsweise auf eine ältere spanische Marke, akzeptiert das Amt Angaben wie „das spanische Amt für geistiges Eigentum“ bzw. „OEPM“, „spanische CEO-Datenbank“, „www.oepm.es“ oder „Verwaltung, bei der die Marke eingetragen wurde“ usw.

Wenn der Auszug aus einer amtlichen Datenbank oder der online abgefragten Datenbank nicht alle erforderlichen Informationen enthält, muss der Widersprechende

¹ Die alte Praxis, Ausdrücke aus eSearch plus (früher CTM-Online) für internationale Registrierungen, in denen die EU benannt wird, zu akzeptieren, gilt lediglich für alle Widersprüche mit Einreichungsdatum vor dem 01/07/2012.

ihn mit anderen Unterlagen aus amtlicher Quelle, aus denen die fehlenden Informationen hervorgehen, ergänzen.

Beispiele

Auszüge aus Datenbanken enthalten zuweilen kein Verzeichnis von Waren und/oder Dienstleistungen. In derartigen Fällen muss der Widersprechende ein zusätzliches Dokument (z. B. eine Veröffentlichung im Amtsblatt) mit dem Verzeichnis von Waren und Dienstleistungen einreichen.

Bei Bildmarken zeigen amtliche Auszüge zuweilen das Bild nicht auf derselben Seite. Das Bild erscheint manchmal auf einer getrennten Seite. Wenn Widersprechende einen solchen Auszug als Nachweis einreichen, müssen sie bei Bildmarken daher sicherstellen, dass die Wiedergabe der Marke auf derselben Seite erscheint; andernfalls muss ein zusätzliches Dokument/eine zusätzliche Seite mit dem Bild eingereicht werden. Dies kann von der Datenbank selbst (mit einer Wiedergabe des Bildes auf einer getrennten Seite, die beim Ausdruck oder beim Speichern als PDF beispielsweise eine Identifizierung der Quelle aufweist) oder von einer anderen amtlichen Quelle sein (wie ihre Veröffentlichung im Amtsblatt). Es reicht nicht aus, das Bild von der Datenbank zu kopieren und es elektronisch oder anderweitig an die Widerspruchsschrift anzuhängen.

Wenn die Verfahrenssprache Englisch ist, ist im Prinzip keine Übersetzung nötig, wenn das nationale Amt eine englische Version des Markenauszeuges bereitstellt. Was jedoch das Verzeichnis von Waren und/oder Dienstleistungen angeht, werden in solchen Auszügen manchmal nur die Klassenüberschriften und eine Warnung angegeben, dass dieser Bezug auf die Klassenüberschriften nicht notwendigerweise die unter der Marke geschützten Waren und/oder Dienstleistungen wiedergibt. Diesbezüglich muss der Widersprechende immer das Originalverzeichnis in der ursprünglichen Sprache (von einer amtlichen Quelle) einreichen sowie eine korrekte Übersetzung ins Englische, wenn das Verzeichnis nicht aus einer Klassenüberschrift besteht. Solche Übersetzungen sind darüber hinaus erforderlich, wenn der Widersprechende sich auf Nachweise stützt, die online aus einer vom Amt anerkannten Quelle abrufbar sind, wenn diese oder ein Teil von ihnen nicht in der Verfahrenssprache vorliegen.

4.2.3.3 Auszüge aus den amtlichen Markenblättern der nationalen Markenämter oder der WIPO

In allen Mitgliedstaaten werden Markenmeldungen und/oder -eintragungen in einem amtlichen Markenblatt veröffentlicht. Kopien solcher Veröffentlichungen werden akzeptiert, sofern die Quelle der Veröffentlichung aus dem Dokument (oder aus den vom Widersprechenden beigefügten Unterlagen) eindeutig hervorgeht. Fehlt eine solche Angabe, so stellt dies keinen hinreichenden Nachweis für die Gültigkeit der Marke dar.

Darüber hinaus ist die Kopie der Veröffentlichung einer Markenmeldung kein hinreichender Nachweis für die Eintragung der Marke. Sie ist also kein Nachweis für das Bestehen einer Markeneintragung.

Das Amt akzeptiert die erste WIPO-Veröffentlichung einer internationalen Registrierung als ausreichenden Nachweis für die Eintragung, obwohl ihr die nationalen Ämter

innerhalb der ersten 12 bis 18 Monate nach der Eintragung immer noch den Schutz versagen können. Nur wenn der Schutz der fraglichen Marke vom Anmelder bestritten wird, muss der Widersprechende den Nachweis erbringen, dass der Marke in dem betreffenden Gebiet oder für bestimmte Waren und Dienstleistungen der Schutz nicht verweigert wurde.

4.2.3.4 Dauer einer Markeneintragung

In der Regel beträgt die Schutzdauer von Marken 10 Jahre. Nach Ablauf der Schutzdauer kann die Eintragung der Marke alle 10 Jahre verlängert werden. In den meisten Ländern beginnt die Laufzeit der 10 Jahre mit dem Anmeldetag. Es gibt allerdings Ausnahmen.

Länder	Schutzdauer	Fristbeginn
Benelux (Belgien, Luxemburg, Niederlande)	10 Jahre	Anmeldetag
Bulgarien	10 Jahre	Anmeldetag
Tschechische Republik	10 Jahre	Anmeldetag
Dänemark	10 Jahre	Tag der Eintragung
Deutschland	10 Jahre	Anmeldetag
Estland	10 Jahre	Tag der Eintragung
Irland	10 Jahre für seit dem 1.7.1996 eingetragene Marken (davor 7 Jahre/14 Jahre Verlängerung)	Tag der Eintragung = Anmeldetag
Griechenland	10 Jahre	Anmeldetag
Spanien	10 Jahre für nach dem 12.5.1989 angemeldete Marken (20 Jahre für davor angemeldete Marken, zu rechnen ab dem Tag der Eintragung und mit Verlängerung ab dem Anmeldetag)	Anmeldetag
Frankreich	10 Jahre	Anmeldetag
Kroatien	10 Jahre	Anmeldetag
Italien	10 Jahre	Anmeldetag
Zypern	7 Jahre erste Schutzdauer/14 Jahre bei Verlängerung	Anmeldetag = Tag der Eintragung
Lettland	10 Jahre	Anmeldetag
Litauen	10 Jahre	Anmeldetag
Ungarn	10 Jahre	Anmeldetag
Malta	10 Jahre	Tag der Eintragung = Anmeldetag
Österreich	10 Jahre	Tag der Eintragung
Polen	10 Jahre	Anmeldetag
Portugal	10 Jahre	Tag der Eintragung
Rumänien	10 Jahre	Anmeldetag
Slowenien	10 Jahre	Anmeldetag
Slowakei	10 Jahre	Anmeldetag

Länder	Schutzdauer	Fristbeginn
Finnland	10 Jahre	Tag der Eintragung
Schweden	10 Jahre	Tag der Eintragung
Vereinigtes Königreich	10 Jahre seit dem 31.10.1994 (davor angemeldete Marken hatten nach Abschluss der Eintragungsformalitäten eine Gültigkeitsdauer von 7 Jahren ab dem Anmeldetag. Bei Marken, die vor dem 31.10.1994 verlängert wurden, galt die Verlängerung für eine Dauer von 14 Jahren).	Anmeldetag = Tag der Eintragung
Internationale Registrierung	10 Jahre (auch bei einer Dauer von 20 Jahren für Registrierungen gemäß dem Madrider Abkommen sind die Gebühren in zwei Raten für jeweils 10 Jahre zu zahlen, die jeweils einer Verlängerungsgebühr entsprechen)	Tag der internationalen Registrierung

Wenn die Marke eingetragen ist, muss der Widersprechende gemäß Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii DVUM die Eintragung nachweisen.

Wenn der Widersprechende eine Eintragungsurkunde eingereicht hat, aber die Eintragung vor Ablauf der Frist für die Substanziierung des Widerspruchs ablaufen wird, muss er eine Verlängerungsbescheinigung oder ein gleichwertiges Dokument einreichen, um nachzuweisen, dass die Schutzdauer der Marke **über** die Frist oder verlängerte Frist, die ihm zur Substanziierung seines Widerspruchs gewährt wurde, **hinaus** andauert. Diese Informationen müssen aus einer vom Amt anerkannten Quelle abrufbar sein, sofern der Widersprechende sich auf diese stützt. Dabei zählt der Ablauftermin der Eintragung, nicht die Möglichkeit zur Verlängerung der Marke innerhalb der sechsmonatigen Schonfrist gemäß der Pariser Verbandsübereinkunft.

Läuft die Schutzdauer eines älteren Rechts, auf das sich der Widerspruch stützt, nach Ablauf der vom Amt für die Substanziierung des Widerspruchs eingeräumten Frist aus, wird der Widerspruch nicht automatisch zurückgewiesen ohne weitere Mitteilungen oder Beweise des Widersprechenden. Vielmehr ergeht eine Mitteilung an den Widersprechenden, in der dieser aufgefordert wird, Nachweise für eine Verlängerung vorzulegen, und auch der Anmelder wird hiervon in Kenntnis gesetzt (Urteil vom 05/05/2015, T-715/13, Castello [Bildmarke] / Castelló y Juan S.A. [Bildmarke] et al., EU:T:2015:256, § 68 ff.).

Nur wenn die Verlängerungsurkunde alle für die Bestimmung des Schutzzumfangs der älteren Marke erforderlichen Angaben enthält, kann bei der Einreichung der Verlängerungsurkunde von der Vorlage einer Kopie der Eintragungsurkunde abgesehen werden. Beispielsweise enthalten deutsche Verlängerungen und bisweilen spanische Verlängerungen nicht alle notwendigen Daten und reichen daher allein für die Substanziierung der älteren Marke nicht aus.

Wenn der Widersprechende keinen angemessenen Nachweis über die Verlängerung vorlegt, ist die betreffende ältere Eintragung nicht substantiiert und wird nicht berücksichtigt.

4.2.3.5 Berechtigung zum Widerspruch

Artikel 46 UMV

Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe h Ziffer iii DVUM und Artikel 7 Absatz 2 DVUM

Je nach der geltend gemachten Begründung sind die Folgenden zum Widerspruch berechtigt:

1. Inhaber und bevollmächtigte Lizenznehmer für Artikel 8 Absätze 1 und 5 UMV;
2. (nur) Inhaber für Marken, die in Artikel 8 Absatz 3 UMV erwähnt werden;
3. Inhaber älterer Rechte, die in Artikel 8 Absatz 4 UMV erwähnt werden, und gemäß dem jeweils geltenden nationalen Recht Bevollmächtigte;
4. Personen, die gemäß den einschlägigen EU-Rechtsvorschriften oder dem einschlägigen nationalen Recht zur Ausübung der in Artikel 8 Absatz 6 UMV genannten Rechte berechtigt sind.

Beispiel

Wenn es sich bei dem Widersprechenden um eine juristische Person handelt, muss deren Name ganz genau mit dem Namen der juristischen Person verglichen werden, die Inhaber der älteren Marke ist. So handelt es sich zum Beispiel bei den folgenden britischen Unternehmen um drei verschiedene juristische Personen: „John Smith Ltd“, „John Smith PLC“ und „John Smith (UK) Ltd“.

Wenn der Widerspruch von einem Widersprechenden B erhoben wurde, ausweislich der Eintragungsurkunde jedoch A Inhaber der älteren Marke ist, wird der Widerspruch als nicht substantiiert zurückgewiesen werden, es sei denn, der Widersprechende weist die Übertragung, und, falls diese bereits vorliegt, die Eintragung der Übertragung im relevanten Register nach, oder der Widersprechende hat gezeigt, dass A und B dieselbe juristische Person sind, die lediglich ihre Firmierung geändert hat.

Wenn der Widersprechende ein Lizenznehmer des Markeninhabers ist, geht aus dem Eintragungsauszug in der Regel hervor, wann eine Lizenzerteilung ins Register eingetragen wurde. Lizenzerteilungen werden jedoch nicht in allen Mitgliedstaaten in das jeweilige Register eingetragen. Grundsätzlich muss der Widersprechende nachweisen, dass er ein Lizenznehmer ist und dass er von dem Inhaber der Marke ermächtigt wurde, Widerspruch zu erheben. Hinsichtlich der Art des Nachweises einer solchen Ermächtigung bestehen keine Einschränkungen: Eine beliebige ausdrückliche Ermächtigung durch den Markeninhaber wie beispielsweise ein Lizenzvertrag gilt als hinreichend, solange er Angaben zur Ermächtigung oder Befugnis zur Erhebung des Widerspruchs enthält.

Dasselbe gilt für Personen, die gemäß den einschlägigen geltenden EU-Rechtsvorschriften oder dem einschlägigen nationalen Recht für die Begründung von Artikel 8 Absatz 4 und Artikel 8 Absatz 6 UMV ermächtigt sind. Der Widersprechende muss den Nachweis erbringen, dass er gemäß den geltenden EU-Rechtsvorschriften oder dem geltenden nationalen Recht zum Widerspruch befugt ist.

Gemäß Artikel 25, 26 und 29 UMV werden Lizenzverträge in Bezug auf Unionsmarken vom Amt eingetragen und veröffentlicht. Wenn die Grundlage des Widerspruchs eine lizenzierte ältere Marke ist, bei der es sich um eine Unionsmarke handelt, braucht der Widersprechende keinen Nachweis des Lizenzvertrags vorzulegen, solange die Lizenz gemäß Artikel 25 UMV beim Amt eingetragen und von diesem veröffentlicht wurde. Andererseits muss der Widersprechende jedoch auch bei Eintragung und

Veröffentlichung der Lizenz durch das Amt nachweisen, dass er kraft des Lizenzvertrags befugt ist, die Marke zu verteidigen, wenn dieser Nachweis dem ursprünglichen, gemäß Artikel 25 Absatz 5 UMV eingereichten Antrag nicht beilieg. Für weitere Informationen über Lizenzen siehe die Richtlinien, Teil E, Register, Abschnitt 3, Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster als Gegenstand des Vermögens, Kapitel 2, Lizenzen. Der Nachweis der Eintragung des Lizenzvertrags ist nicht hinreichend – es muss auch schriftlich vorliegen, dass der Widersprechende zur Verteidigung der Unionsmarke befugt ist.

4.2.3.6 Überprüfung der Nachweise

Das Amt prüft, ob die vom Widersprechenden innerhalb der dreimonatigen Widerspruchsfrist eingereichten Ansprüche aus den vorgelegten Beweisen bzw. den online aus einer vom Amt anerkannten Quelle abrufbaren Nachweisen, sofern der Widersprechende sich auf diese stützte, hervorgehen.

Folgende Angaben sind zu überprüfen:

- die ausstellende Behörde;
- die Anmelde- [210] und/oder Eintragsnummer [111] (in einigen Ländern weichen bzw. wichen diese voneinander ab);
- die territoriale Schutzausdehnung von internationalen Registrierungen (das heißt, für welche Staaten und für welche Waren und Dienstleistungen um Schutz der Marke ersucht wurde);
- der Anmeldetag [220], das Prioritätsdatum [300] und der Tag der Eintragung [151] (in einigen Ländern wie z. B. Frankreich sind der auf der Urkunde angegebene Anmeldetag und der Tag der Eintragung identisch);
- eine Wiedergabe des Zeichens in seiner angemeldeten oder eingetragenen Form [531, 540, 541, 546, 554, 556, 557, 571, 591] sowie in seiner in der Widerspruchsschrift geltend gemachten Form.

Wurde während der dreimonatigen Widerspruchsfrist festgestellt, dass die ältere Marke in Farbe vorliegt, gibt es zwei zu akzeptierende Szenarien.

- 1) Einreichung bzw. Existenz der Online-Version einer amtlichen Farbdarstellung der Marke, wie beispielsweise der Eintrags- oder Verlängerungsurkunde, eines amtlichen Auszugs usw., die/der eine Wiedergabe der Marke in Farbe enthält.
- 2) Vorlage eines offiziellen Dokuments mit der schwarz-weißen Wiedergabe der Marke zusammen mit einer Beanspruchung und einer Angabe der Farbe, die jeweils in die Verfahrenssprache übersetzt sind.
 - a. Wenn das nationale Markenamt keine detaillierte Beanspruchung der Farbe mit einer Kennzeichnung der Farben bereitstellt, sondern lediglich „beanspruchte Farben“ (oder eine ähnliche Formulierung) angibt, ist dies akzeptabel, solange dieser Eintrag in die Verfahrenssprache übersetzt wird.

- b. Wenn das nationale Amt (wie z. B. das portugiesische Markenamt) in der von ihm ausgestellten Urkunde oder in dem amtlichen Auszug keine Beanspruchung der Farbe angibt und der Widersprechende sich nicht auf Online-Nachweise stützt, müssen ferner weitere offizielle Dokumente zum Nachweis dieses Anspruchs vorgelegt werden (z. B. eine Kopie der Veröffentlichung der Marke im Amtsblatt).

Dieses Szenarium ist jedoch nur akzeptabel, wenn der Widersprechende auch eine Farbwiedergabe der Marke aus einer nicht amtlichen Quelle (getrenntes Blatt Papier innerhalb der Stellungnahme in der Anlage zur Widerspruchsschrift usw.) vorgelegt hat.

Daher wird der aus diesem älteren Recht erhobene Widerspruch als nicht substantiiert zurückgewiesen, wenn der Widersprechende während der dreimonatigen Widerspruchsfrist zwar angegeben hat, dass seine Bildmarke in Farbe vorliegt, aber dem Amt nur eine Schwarz-Weiß-Wiedergabe ohne weiteren Nachweis der Beanspruchung einer Farbe übermittelt hat.

Analog wird der aus diesem älteren Recht erhobene Widerspruch als nicht substantiiert zurückgewiesen, wenn der Widersprechende während der Widerspruchsfrist nicht angegeben hat, dass seine Bildmarke in Farbe vorliegt (Wiedergabe in Farbe oder Beanspruchung einer Farbe), und dem Amt nur eine Wiedergabe in Farbe übermittelt hat, um seinen Widerspruch zu substantiieren.

- die beanspruchten Waren und Dienstleistungen [511];
- das Datum, an dem die Eintragung abläuft (falls enthalten);
- der Inhaber [731, 732];
- sonstige Eintragungen im Register, die sich auf die rechtliche Situation, den Verfahrensstatus oder den Schutzzumfang der eingetragenen Marke auswirken (z. B. Disclaimer [526], Einschränkungen, Verlängerungen, Rechtsübergänge, anhängige Verfahren, die Tatsache, dass die Marke aufgrund durch Benutzung erlangter erhöhter Kennzeichnungskraft eingetragen wurde, usw.)

Die in eckiger Klammer angegebene Nummer ist der internationale Code für Markenveröffentlichungen, der über Einzelheiten der Eintragung Auskunft gibt (INID-Code). Er wird bei den meisten, aber nicht bei allen Nachweisen wie Auszügen aus amtlichen Datenbanken oder Eintragungsurkunden verwendet. Der Widersprechende muss weder die Bedeutung der INID-Codes noch die der nationalen Codes erläutern.

4.2.4 Substanziierung von notorisch bekannten Marken, bekannten Marken, Agentenmarken, sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichenrechten, Ursprungsbezeichnungen oder geografischen Angaben

4.2.4.1 Notorisch bekannte Marken

Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c UMV Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe b DVUM

Ältere notorisch bekannte Marken sind Marken, die in einem Mitgliedstaat im Sinne von Artikel 6*bis* der Pariser Verbandsübereinkunft notorisch bekannt sind. Dabei kann es sich sowohl um eine eingetragene als auch um eine nicht eingetragene Marke handeln.

Der Widersprechende muss nachweisen, dass er Inhaber einer älteren Marke ist, die in dem betreffenden Gebiet für die dem Widerspruch zugrunde liegenden Waren und Dienstleistungen notorische Bekanntheit erlangt hat. Zur Substanziierung seiner Marke muss er Nachweise für die notorische Bekanntheit der Marke vorlegen.

Wenn der Widersprechende seinen Widerspruch auf eine eingetragene Marke stützt und sich darauf beruft, dass die Marke im selben Land als notorisch bekannte Marke geschützt sei, wertet das Amt dies in der Regel als zusätzliche Geltendmachung einer durch Benutzung erlangten erhöhten Kennzeichnungskraft der eingetragenen Marke.

Es kommt häufig vor, dass Widersprechende bei Marken die „notorische Bekanntheit“ mit der „Bekanntheit“ im Sinne von Artikel 8 Absatz 5 UMV verwechseln. Je nachdem, welcher Widerspruchsgrund geltend gemacht wird, muss der Widerspruch nach Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c UMV und/oder Artikel 8 Absatz 5 UMV geprüft werden. Siehe auch die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 5, Bekannte Marken (Artikel 8 Absatz 5 UMV).

4.2.4.2 Bekannte Marken

Artikel 8 Absatz 5 UMV Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe f DVUM

Ein Widerspruch nach Artikel 8 Absatz 5 UMV beruht auf einer älteren bekannten Marke. Siehe auch die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 5, Bekannte Marken (Artikel 8 Absatz 5 UMV).

Die ältere Marke ist in diesen Fällen eine eingetragene Marke. Der Widersprechende muss daher eine Eintragungsurkunde usw. vorlegen oder sich auf Online-Nachweise stützen (siehe oben).

Um sich auf Artikel 8 Absatz 5 UMV zu berufen, muss der Widersprechende die Bekanntheit durch Beweismittel untermauern. Ferner sollte schlüssig dargelegt werden, dass die Benutzung der Marke, die Gegenstand der angefochtenen UM-Anmeldung ist, die Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde, oder dass dies bei gewöhnlichem Lauf der Dinge zu befürchten sei.

4.2.4.3 Nicht eingetragene Marke oder sonstiges im geschäftlichen Verkehr benutztes Kennzeichenrecht

Artikel 8 Absatz 4 UMV
Artikel 7 Absatz 3 DVUM

In Bezug auf solche Rechte wendet das Amt den durch das jeweilige Recht gewährten Schutz an.

Nicht alle unter Artikel 8 Absatz 4 UMV fallende Rechten sind nicht eingetragene Rechte. So werden beispielsweise in einigen Ländern Handels- und Firmennamen eingetragen. Schreibt das einschlägige Recht also zum Schutz dieser Rechte deren Eintragung vor, müssen Nachweise über die Eintragung sowie gegebenenfalls über die Verlängerung vorgelegt werden. Bei nicht eingetragenen Marken oder Kennzeichenrechten muss der Widersprechende den Erwerb des älteren Rechts nachweisen. Er muss darüber hinaus zeigen, dass die Benutzung einer jüngeren Marke dadurch untersagt werden kann. Er muss des Weiteren den Bezug und den Wortlaut der Bestimmungen des herangezogenen nationalen Rechts darlegen, indem er amtliche Veröffentlichungen der einschlägigen Bestimmungen oder die jeweiligen Rechtsprechung anführt, und seine Argumentationsweise darauf aufbauen.

Sind die Nachweise für die Anmeldung oder Eintragung des beanspruchten Kennzeichens oder die Nachweise bezüglich der Inhalte des einschlägigen nationalen Rechts online in einer vom Amt anerkannten Quelle verfügbar, kann der Widersprechende diese Nachweise in Form eines Verweises auf diese Quelle vorlegen. Zu diesem Zweck werden alle amtlichen Online-Veröffentlichungen und nationalen Datenbanken insoweit akzeptiert, als sie von der Regierung oder zuständigen Behörde des jeweiligen Mitgliedstaats stammen und kostenfrei öffentlich zugänglich sind. In Fällen, in denen nationale Vorschriften dem Common Law unterliegen, können auch amtliche Online-Veröffentlichungen (Rechtsprechung) als anerkannte Quellen gelten.

Der Widersprechende muss Nachweise vorlegen, dass die Benutzung des (eingetragenen oder nicht eingetragenen) Rechts von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung ist. Informationen sind den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 4, Rechte gemäß Artikel 8 Absatz 4 und Artikel 8 Absatz 6 UMV zu entnehmen.

4.2.4.4 Geschützte Ursprungsbezeichnungen, geschützte geografische Angaben

Artikel 8 Absatz 6 UMV
Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe e DVUM

Gemäß Artikel 8 Absatz 6 UMV können bereits vor der Anmeldung der UM (oder gegebenenfalls vor der in Anspruch genommenen Priorität) angemeldete geschützte Ursprungsbezeichnungen und geschützte geografische Angaben als Grundlage für Widersprüche geltend gemacht werden. In Bezug auf solche Rechte wendet das Amt den durch die jeweiligen EU-Rechtsvorschriften oder nationales Recht gewährten Schutz an.

Um diese Ansprüche zu substantzieren, muss der Widersprechende dem Amt das Bestehen, die Gültigkeit und den Schutzzumfang des älteren Rechts nachweisen. Er

muss darüber hinaus nachweisen, dass er die Benutzung einer jüngeren Marke untersagen kann.

Um das Bestehen, die Gültigkeit und den Schutzzumfang des älteren Rechts nachzuweisen, muss der Widersprechende einschlägige Unterlagen der zuständigen Behörde vorlegen, die die Anmeldung, Eintragung oder Gewährung (falls die geschützte Ursprungsbezeichnung oder geschützte geografische Angabe durch andere administrative Mittel als durch Eintragung gewährt wurde) des in Rede stehenden Rechts nachweisen. Enthalten diese Unterlagen keine hinreichenden Angaben darüber, dass der Widersprechende zur Einreichung des Widerspruchs befugt ist, müssen weitere Unterlagen vorgelegt werden.

Außerdem muss der Widersprechende zum Nachweis seiner Berechtigung, die Benutzung einer jüngeren Marke aufgrund der einschlägigen Rechtsvorschriften zu untersagen, auf die nationale Rechtsgrundlage verweisen und den Wortlaut der geltenden nationalen zugrunde gelegten Bestimmungen darlegen. Eine Darlegung des Wortlauts ist nicht erforderlich, wenn der Widerspruch auf Rechtsvorschriften der Europäischen Union beruht. Der Widersprechende muss ferner nachweisen, dass die gemäß den einschlägigen Bestimmungen geltenden Bedingungen im jeweiligen Fall erfüllt sind.

Sind die Nachweise für die Anmeldung oder Eintragung der älteren geschützten Ursprungsbezeichnung, der älteren geschützten geografischen Angaben oder die Nachweise bezüglich der Inhalte des einschlägigen nationalen Rechts online in einer vom Amt anerkannten Quelle verfügbar, kann der Widersprechende diese Nachweise in Form eines Verweises auf diese Quelle vorlegen. Zu diesem Zweck werden alle amtlichen Online-Veröffentlichungen und nationalen Datenbanken insoweit akzeptiert, als sie von der Regierung oder einer zuständigen Behörde des jeweiligen Mitgliedstaats stammen und kostenfrei öffentlich zugänglich sind. Darüber hinaus werden auch Verweise auf alle amtlichen Online-Datenbanken der EU (CPVO, E-Bacchus, E-Spirits, E-door usw.) akzeptiert.

Im Gegensatz zu nach Artikel 8 Absatz 4 UMV geltend gemachten älteren Rechten muss bei nach Artikel 8 Absatz 6 UMV geltend gemachten älteren Rechten nicht nachgewiesen werden, dass die Benutzung des älteren Kennzeichenrechts von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung ist.

Weitere Informationen betreffend die Substanziierung geschützter Ursprungsbezeichnungen und der geschützten geografischen Angabe sind den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 4, Rechte gemäß Artikel 8 Absatz 4 und Artikel 8 Absatz 6 UMV, Absatz 5 (Artikel 8 Absatz 6 UMV - Der Schutz geografischer Angaben) zu entnehmen.

4.2.4.5 Agenten- oder Vertretermarke

Artikel 8 Absatz 3 UMV
Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe c DVUM

Hierbei geht es um den Fall, in dem ein Agent oder Vertreter des eigentlichen Markeninhabers die Eintragung einer Marke beim Amt beantragt. Der Inhaber kann Widerspruch gegen die Anmeldung des treubruchigen Anmelders erheben. Siehe auch die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 3, Unbefugte Anmeldung durch Agenten des Markeninhabers (Artikel 8 Absatz 3 UMV).

Der Widersprechende muss seine Markeninhaberschaft und den Zeitpunkt des Rechtserwerbs nachweisen. Da es sich bei der Marke um eine eingetragene Marke oder eine nicht eingetragene Marke handeln kann, kann der Widersprechende entweder den Nachweis erbringen, dass sie irgendwo auf der Welt eingetragen ist, oder den Nachweis des Rechtserwerbs durch Benutzung. Des Weiteren muss der Widersprechende auch das Agenten- oder Vertreterverhältnis nachweisen.

4.2.5 Nichteinhaltung der Substanziierungsanforderungen

Artikel 46 Absatz 4 UMV
Artikel 7 DVUM und Artikel 8 Absätze 1 und 7 DVUM

Das Amt räumt dem Widersprechenden eine Frist von **zwei Monaten** ab dem Tag des Beginns des kontradiktorischen Teils des Verfahrens ein, um zur Vervollständigung seines Widerspruchs Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen zur Stützung desselben vorzulegen („Frist für die Substanziierung“). Diese Frist kann gemäß Artikel 68 DVUM verlängert werden bzw. der Widersprechende kann im Falle des Fristversäumnisses eine Wiedereinsetzung der versäumten Frist zu den Bedingungen von Artikel 104 UMV (Wiedereinsetzung) oder Artikel 105 UMV (Weiterbehandlung) beantragen.

Artikel 8 Absatz 1 DVUM sieht Folgendes vor: Hat der Widersprechende vor Ablauf der Frist für die Substanziierung **keine Beweismittel vorgelegt** oder sind die vorgelegten Beweismittel **offensichtlich unerheblich** oder **unzureichend**, um die in Artikel 7 Absatz 2 DVUM genannten Erfordernisse für jegliche älteren Rechte zu erfüllen, wird der Widerspruch als unbegründet zurückgewiesen.

Wenn keines der älteren Rechte, auf die der Widerspruch gestützt ist, hinreichend substantiiert wurde, **stellt** das Amt **den kontradiktorischen Teil** des Verfahrens ein, ohne den Anmelder zu weiteren diesbezüglichen Stellungnahmen aufzufordern. Es muss den Widersprechenden nicht darüber in Kenntnis setzen, welche Tatsachen oder Beweismittel hätten eingereicht werden können (Urteil vom 17/06/2008, T-420/03, BoomerangTV, EU:T:2008:203, § 76). Folglich wird der Widerspruch gemäß Artikel 8 Absatz 1 DVUM zurückgewiesen.

Hat der Widersprechende **keinerlei Beweismittel** vorgelegt, wird der Widerspruch folglich zurückgewiesen. Wird dem Widerspruch keine Übersetzung in die Verfahrenssprache beigefügt, wird er so angesehen, als wenn keine Beweismittel vorgelegt wurden, da nicht übersetzte Beweismittel gemäß Artikel 7 Absatz 4 letzter Satz DVUM nicht berücksichtigt werden können.

Die vorgelegten Beweismittel sind „**offensichtlich unerheblich**“, wenn sie ihrer Art nach nicht zur Feststellung der Gültigkeit und des Bestehens des geltend gemachten älteren Rechts dienen können (wie wenn beispielsweise das Bestehen eines älteren Rechts nachgewiesen wird, das in der Widerspruchsschrift nicht geltend gemacht wurde). Die vorgelegten Beweismittel sind „**offensichtlich unzureichend**“, wenn sie die formalen Erfordernisse der Substanziierung nicht erfüllen.

Nach Ablauf der Frist für die Substanziierung führt das Amt eine Vorprüfung der Substanziierung durch. Hat der Widersprechende in seinem Widerspruch Beweismittel für mindestens eines der geltend gemachten älteren Rechte vorgelegt, die nicht „offensichtlich unerheblich oder unzureichend“ sind, **setzt** das Amt **den kontradiktorischen Teils** des Verfahrens **fort**, indem es dem Anmelder die Vorlage des Widersprechenden mit einer Aufforderung zur Stellungnahme weiterleitet.

Gelten die innerhalb der Frist für die Substanziierung vorgelegten Beweismittel nach weiterer Prüfung der Akte **noch immer als unzureichend**, um die in Artikel 7 Absatz 2 genannten Erfordernisse zu erfüllen, wird der Widerspruch in Bezug auf das ältere Recht gemäß Artikel 8 Absatz 7 DVUM zurückgewiesen.

Da sich die erste Prüfung der Substanziierung darauf beschränkt, ein substanziiertes älteres Recht zu finden, auf dessen Grundlage das Verfahren fortgesetzt werden kann, muss darüber hinaus, wenn der Widerspruch nicht vollständig auf der Grundlage dieses substanziierten älteren Rechts aufrechterhalten werden kann, eine weitere Prüfung der Akte in Bezug auf die verbleibenden älteren Rechte erfolgen. Ergibt diese Prüfung, dass die Beweismittel in Bezug auf diese älteren Rechte nicht existent, offensichtlich unerheblich, offensichtlich unzureichend oder anderweitig unzureichend sind, um die in Artikel 7 Absatz 2 genannten Erfordernisse zu erfüllen, wird der Widerspruch auch in Bezug auf diese Rechte gemäß Artikel 8 Absatz 7 DVUM zurückgewiesen.

4.2.6 Nach der Frist für die Substanziierung vorgelegte Tatsachen und Beweismittel

Artikel 95 Absatz 2 UMV Artikel 8 Absatz 5 DVUM
--

Alle Tatsachen und Beweismittel, auf die der Widersprechende seinen Widerspruch stützt, müssen innerhalb der in Artikel 7 Absatz 1 DVUM festgelegten Frist für die Substanziierung vorgebracht werden. Alle später vorgelegten Tatsachen und Beweismittel gelten als verspätet vorgelegt.

Legt der Widersprechende Tatsachen und Beweismittel zur Substanziierung des Widerspruchs nach der einschlägigen Frist vor, kann das Amt diese in Ausübung seiner Ermessensbefugnis gemäß Artikel 95 Absatz 2 UMV unter Einhaltung der Bedingungen in Artikel 8 Absatz 5 DVUM dennoch berücksichtigen.

In diesem Zusammenhang ist **zunächst** zu beurteilen, ob die Ermessensbefugnis anwendbar ist, und sofern dies der Fall ist, **danach**, wie sie ausgeübt werden kann, d. h. ob diese verspätet vorgelegten Tatsachen oder Beweismittel zuzulassen oder zurückzuweisen sind.

4.2.6.1 Verfügbarkeit der Ermessensbefugnis

Nach Artikel 8 Absatz 5 erster Satz DVUM kann das Amt seine Ermessensbefugnis ausüben, wenn die verspätet vorgelegten Tatsachen oder Beweismittel wichtige Tatsachen oder Beweismittel ergänzen, die vom Widersprechenden fristgemäß vorgelegt wurden („ursprüngliche Tatsachen oder Beweismittel“).

Daraus ergibt sich, dass keine Ermessensbefugnis anwendbar ist, wenn die verspätet vorgelegten Tatsachen oder Beweismittel sich auf ein geltend gemachtes älteres Recht oder einen Widerspruchsgrund beziehen, für den innerhalb der Frist für die Substanziierung **keine ursprünglichen Beweismittel** vorgelegt wurden. Gleiches gilt für die Tatsachen.

Wurden jedoch **ursprüngliche Tatsachen oder Beweismittel** vorgelegt, nutzt das Amt seine Ermessensbefugnis zur Zulassung von verspätet eingereichten Tatsachen und Beweismitteln nur, wenn die nachstehenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- die innerhalb der Frist für die Substanziierung vorgelegten ursprünglichen Beweismittel sind relevant und nicht offensichtlich unzureichend und
- die verspätet vorgelegten Tatsachen oder Beweismittel beziehen sich auf dieselben rechtlichen Anforderungen, die mit den ursprünglichen Tatsachen oder Beweismitteln vorgeblich nachgewiesen werden sollten.

Eintragungsurkunden, die nicht alle erforderlichen Informationen für die Feststellung des Bestehens, des Umfangs oder der Gültigkeit der älteren Marke enthalten, gelten grundsätzlich als offensichtlich unzureichende Beweismittel, da die geforderten Inhalte in den Verordnungen genau und erschöpfend dargelegt sind.

Das Amt stellt nur dann fest, dass sich die verspätet vorgelegten Tatsachen oder Beweismittel auf dieselben rechtlichen Anforderungen beziehen wie die ursprünglichen Tatsachen oder Beweismittel, wenn beide sich auch auf dieselbe ältere Marke, denselben Grund und innerhalb desselben Grunds auch auf dieselbe Anforderung beziehen.

Die Ermessensbefugnis kommt nicht zum Tragen, wenn das Amt den Parteien mitgeteilt hat, dass der Widerspruch nach Artikel 8 Absatz 1 DVUM als unbegründet zurückgewiesen werden wird. In diesen Fällen wird das Verfahren nur wieder aufgenommen, wenn der Widersprecher einen Antrag auf Weiterbehandlung gemäß Artikel 105 UMV oder Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand nach Artikel 104 UMV stellt.

Weitere Informationen zur Wiederaufnahme von Verfahren siehe Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 1, Kommunikationsmittel, Fristen; weitere Informationen zur Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand siehe Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 8, Wiedereinsetzung in den vorigen Stand.

4.2.6.2 Zulassung oder Zurückweisung der verspätet vorgelegten Tatsachen oder Beweismittel

Zum Zweck der Ausübung seiner Ermessensbefugnis muss das Amt vor allem dem **Verfahrensstadium** Rechnung tragen und berücksichtigen, ob die Tatsachen oder Beweismittel auf den ersten Blick für den Ausgang des Falls **bedeutend erscheinen**

und ob die Tatsachen oder Beweismittel **aus berechtigten Gründen** nicht fristgemäß vorgelegt wurden.

- Das **Verfahrensstadium** zeigt an, wie weit das Verfahren zum Zeitpunkt der verspäteten Vorlage der Beweismittel fortgeschritten ist.
- Die verspätet vorgelegten Beweismittel sind **auf den ersten Blick bedeutend**, wenn sie sich offensichtlich auf die Beurteilung und den Ausgang des Falles auswirken.
- **Berechtigte Gründe** liegen üblicherweise vor, wenn die ergänzenden Beweismittel vor Ablauf der Frist für die Substanziierung noch nicht verfügbar waren. Es können auch andere berechtigte Gründe vorliegen.

Diese Faktoren stehen miteinander in Zusammenhang. Je weiter das Verfahren fortgeschritten ist, umso schwerwiegender muss der Grund für die verspätete Vorlage oder die Relevanz der Beweismittel sein. Demnach können zusätzliche Tatsachen oder Beweismittel akzeptiert werden, wenn sie auf den ersten Blick für den Ausgang des Falles bedeutend erscheinen und in einem frühen Verfahrensstadium mit einer Begründung für die Vorlage zu eben diesem Zeitpunkt vorgelegt werden.

Es können auch **andere relevante Faktoren** vorliegen. Die Absicht, das Verfahren durch Vorlage von Beweismitteln in Teilen zu verlängern (Verzögerungstaktiken), sofern die Umstände des Falles diese Schlussfolgerung zulassen, spricht gegen die Zulassung verspätet vorgelegter Beweismittel, ebenso der Umstand, wenn die zu beweisenden Anforderungen im Gesetz ausführlich umschrieben werden, oder die Tatsache, dass das Amt den Widersprechenden ausdrücklich auf diese Anforderungen hingewiesen hat.

Die naturgemäßen Schwierigkeiten bei der Erlangung von Beweismitteln stellen an sich keinen triftigen Grund für deren verspätete Vorlage dar.

4.2.6.3 Behandlung von verspätet vorgelegten Beweismitteln in einem Verfahren

Nach der geltenden Frist eingegangene Tatsachen oder Beweismittel werden an den anderen Beteiligten zu Informationszwecken weitergeleitet, ohne ihn über deren Annahme oder Ablehnung in Kenntnis zu setzen. Sie werden zu einem späteren Zeitpunkt im Zuge der Entscheidung geprüft. Das Verfahren wird wiedereröffnet und erforderlichenfalls wird eine weitere Gelegenheit zum Einreichen von Stellungnahmen gewährt, nämlich wenn das Amt die Annahme der verspätet vorgelegten Tatsachen oder Beweismittel prüft und der Anmelder noch keine Gelegenheit zur Stellungnahme hatte.

Die Anwendung der Ermessensbefugnis muss in der Entscheidung am Ende des Widerspruchs begründet sein. Reichen jedoch die ursprünglichen Beweismittel selbst für den Nachweis geltend gemachter älterer Rechte und Widerspruchsgründe aus, kann die Problematik verspätet vorgelegter zusätzlicher Beweismittel außer Acht gelassen werden.

4.3 Übersetzungen/Wechsel der Sprache während des Widerspruchsverfahrens

Gemäß den allgemeinen Regeln in Artikel 146 Absatz 9 UMV und Artikel 24 UMDV muss das Vorbringen der Beteiligten im Widerspruchsverfahren größtenteils in der

Verfahrenssprache erfolgen, um berücksichtigt zu werden. Je nach Art des Vorbringens gelten jedoch verschiedene Regelungen.

4.3.1 Übersetzung von Beweismitteln zur Substanziierung des Widerspruchs und der vom Widersprechenden zur Vervollständigung seiner Akte eingereichten Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen

Artikel 25 Absatz 1 UMDV
Artikel 7 Absätze 4 und 5 DVUM und Artikel 8 Absatz 1 DVUM

Auf der Grundlage von Artikel 24 UMDV sollte unterschieden werden zwischen 1) Nachweisen für Anmelde-, Eintragungs- oder Verlängerungsbescheinigungen oder gleichwertige Unterlagen, Bestimmungen des anwendbaren nationalen Rechts, 2) anderen Beweisen zur Substanziierung des Widerspruchs und 3) vom Widersprechenden zur Vervollständigung seiner Akte eingereichten Tatsachen und Bemerkungen.

4.3.1.1 Übersetzung von Nachweisen für Anmelde-, Eintragungs- oder Verlängerungsbescheinigungen oder gleichwertige Unterlagen, Bestimmungen des anwendbaren nationalen Rechts

Nach Artikel 7 Absatz 4 DVUM sind alle vom Widersprechenden zur Substanziierung seines Widerspruchs eingereichten Anmelde-, Eintragungs- und Verlängerungsbescheinigungen oder gleichwertigen Unterlagen sowie alle Bestimmungen des anwendbaren nationalen Rechts für den Erwerb von Rechten und deren Schutzzumfang in der Verfahrenssprache vorzulegen oder es ist eine Übersetzung in dieser Sprache beizufügen. Diese Übersetzungen müssen vom Widersprechenden aus eigener Initiative und innerhalb der Frist für die Substanziierung des Widerspruchs eingereicht werden. Nur die Dokumente, die vor Fristablauf eingereicht und übersetzt wurden, werden berücksichtigt.

Die Pflicht zur Übersetzung der Substanziierungsnachweise betrifft auch vom Widersprechenden angeführte Online-Nachweise, deren Sprache eine andere ist als die Verfahrenssprache. Dies ergibt sich aus Artikel 7 Absatz 4 DVUM, wonach „online verfügbare Nachweise“ in der Verfahrenssprache vorzulegen sind oder eine Übersetzung in dieser Sprache beizufügen ist.

Gemäß Artikel 25 Absatz 1 UMDV muss die Übersetzung die Struktur und den Inhalt des Originaldokuments angemessen wiedergeben. Bei Übersetzungen von online verfügbaren Substanziierungsnachweisen wird die Einreichung der Übersetzung ohne das Original akzeptiert, sofern das Dokument, auf das sie sich bezieht, korrekt angegeben wird.

Angaben, die bereits in der Widerspruchsschrift oder in den dieser beigefügten Unterlagen oder in sonstigen späteren Schriftsätzen in der Verfahrenssprache enthalten sind (z. B. eine Widerspruchsbegründung, ein Verzeichnis der älteren Marken usw.), stellen für das Amt keine zulässige Übersetzung der Eintragungsurkunde dar, auch wenn sie für die Zulässigkeitsprüfung als ausreichend betrachtet wurden. Die Übersetzung muss ein eigenständiges Dokument sein und darf nicht stückweise aus anderen Dokumenten entnommen werden.

Gemäß Artikel 25 Absatz 1 UMDV kann der Widersprechende angeben, dass nur Teile des Schriftstücks von Belang sind, weshalb sich die Übersetzung nur auf diese Teile beschränken kann.

Lediglich irrelevante verwaltungstechnische Angaben (z. B. frühere Rechtsübergänge, welche den Widerspruch nicht berühren, verwaltungstechnische Eintragungen zu Gebühren usw.), die für das Verfahren keine Bedeutung haben, müssen nicht übersetzt werden. Die Bestimmungen in Artikel 25 Absatz 1 UMDV implizieren nicht, dass es im Ermessen des Widersprechenden liegt, die von der Verordnung vorgeschriebenen Elemente nicht zu übersetzen, insbesondere die für die Substanziierung der älteren Rechte nach Artikel 7 Absatz 2 DVUM geltenden Anforderungen. Schreibt die Verordnung den Nachweis eines Elements vor, wie beispielsweise die Existenz, die Gültigkeit, den Schutzzumfang älterer Rechte und die Befugnis zur Einlegung des Widerspruchs, und sind diese speziellen Teile des Nachweises nicht übersetzt, kann der Widerspruch als nicht substantiiert zurückgewiesen werden.

Sofern die internationalen INID-Codes oder nationale Codes verwendet werden, verlangt das Amt keine Übersetzung der Erläuterungen zu den Angaben in den Auszügen/Eintragungsurkunden (wie z. B. „Anmeldetag“, „Beanspruchung einer Farbe“ usw.).

Die Liste von INID-Codes und ihre Bedeutung liegt der auf der WIPO-Webseite zugänglichen *Standard ST 60* „Recommendation concerning bibliographic data relating to marks“ (Empfehlungen für die Angabe bibliografischer Daten für Markenveröffentlichungen) als Anhang 1 bei.

Wenn der Widerspruch nur auf einem Teil der von dem älteren Recht abgedeckten Waren und Dienstleistungen beruht, reicht eine Übersetzung lediglich der Waren und Dienstleistungen aus, auf denen der Widerspruch beruht.

Wenn außer dem Verzeichnis von Waren und Dienstleistungen der gesamte Urtext in der Verfahrenssprache vorliegt, besteht keine Notwendigkeit, eine vollständige Übersetzung vorzulegen, die der Struktur des Urtextes folgt. In diesem Fall ist es akzeptabel, wenn nur die Waren und Dienstleistungen, auf denen der Widerspruch beruht, getrennt in der Widerspruchsschrift oder in dieser beiliegenden Dokumenten übersetzt wurden oder ihre Übersetzung später vor Ablauf der Frist zur Substanziierung des Widerspruchs eingereicht wurden. Dasselbe gilt für Auszüge/Urkunden, in denen INID- oder nationale Codes verwendet werden, bei denen das Verzeichnis von Waren und Dienstleistungen die einzige Information ist, die noch in die Verfahrenssprache übersetzt werden muss.

Das Amt akzeptiert einfache Übersetzungen, die von einer beliebigen Person angefertigt wurden. Sofern keine ernsthaften Zweifel hinsichtlich der Richtigkeit oder des Inhalts der Übersetzung bestehen, macht das Amt normalerweise keinen Gebrauch von der Möglichkeit, eine Beglaubigung der Übersetzung durch einen beeidigten oder amtlichen Übersetzer zu verlangen. Wenn der Vertreter eine Erklärung hinzufügt, die besagt, dass die Übersetzung dem Original entspricht, wird das Amt dies grundsätzlich nicht in Zweifel ziehen. Das Amt akzeptiert es sogar, wenn auf den Abschriften der Originalurkunden die Bedeutung der verschiedenen Angaben in der Verfahrenssprache handschriftlich hinzugefügt wurde. Dies gilt natürlich nur dann, wenn diese Hinzufügungen vollständig und leserlich sind.

Auszüge aus gewerblichen Datenbanken können nur dann als gültige Übersetzungen eines amtlichen Dokuments gelten, wenn sie in Struktur und Inhalt mit dem Urtext übereinstimmen.

Wird bei der Beurteilung der Substanziierung festgestellt, dass Struktur und Inhalt der vom Widersprechenden verwendeten Online-Datenbank in der Übersetzung nicht genau wiedergegeben werden, ersucht das Amt den Widersprechenden gemäß Artikel 97 Absatz 1 Buchstabe b UMV um Klarstellung. Folglich muss der Widersprechende Beweismittel für den Inhalt des Originalauszugs vorlegen, auf den sich die Übersetzung bezieht. Liegen diese nicht vor oder weisen sie in Bezug auf Struktur und Inhalt Diskrepanzen zwischen der eingereichten Übersetzung und dem Originalauszug auf, gilt die ältere Marke als nicht substanziert.

4.3.1.2 Übersetzung von Beweismitteln zur Substanziierung des Widerspruchs, die keine Anmelde-, Eintragungs- oder Verlängerungsbescheinigungen oder gleichwertige Unterlagen, Bestimmungen des anwendbaren nationalen Rechts sind

In Artikel 7 Absatz 4 DVUM wird auch die sprachliche Regelung für vom Widersprechenden zur Substanziierung des Widerspruchs vorgelegte Beweismittel festgelegt, die keine Anmelde-, Eintragungs- oder Verlängerungsbescheinigungen oder gleichwertige Unterlagen und Bestimmungen des anwendbaren nationalen Rechts sind. Sie umfassen Nachweise über die Bekanntheit (Artikel 8 Absatz 5 UMV) und Benutzungsnachweise von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung (Artikel 8 Absatz 4 UMV).

Werden die Nachweise in einer anderen Sprache der EU als der Verfahrenssprache vorgelegt, kann das Amt gemäß Artikel 24 UMDV auf eigene Initiative oder auf begründeten Antrag des Anmelders vom Widersprechenden die Vorlage einer Übersetzung in die Verfahrenssprache innerhalb einer von ihm festgelegten Frist verlangen. Der Widersprechende ist mithin nicht verpflichtet, die Übersetzung auf eigene Initiative einzureichen, sofern das Amt dies nicht von ihm verlangt. Diese sprachliche Regelung entspricht der Regelung für den Benutzungsnachweis, und somit gelten die Bestimmungen für die Übersetzung des Benutzungsnachweises gleichermaßen für den oben genannten Substanziierungsnachweis. Für weitere Informationen zu den anwendbaren Regeln wird auf Absatz 4.3.4 zu den Benutzungsnachweisen verwiesen.

4.3.1.3 Übersetzung der vom Widersprechenden zur Vervollständigung seiner Akte eingereichten Tatsachen und Bemerkungen

Das Amt kann vom Widersprechenden zur Stützung seines Widerspruchs eingereichte Tatsachen und Bemerkungen nur berücksichtigen, wenn sie in der Verfahrenssprache vorgelegt wurden oder ihnen innerhalb der Frist für die Substanziierung eine Übersetzung in dieser Sprache beigelegt wurde. Die Übersetzung wird vom Amt bei dem Widersprechenden nicht angefordert; er muss sie auf eigene Initiative schicken. Wenn keine Übersetzung oder nur eine Teilübersetzung innerhalb der vom Amt gesetzten Frist eingereicht worden ist, werden gemäß Artikel 7 Absatz 5 DVUM Teile schriftlicher Vorlagen, die nicht in die Verfahrenssprache übersetzt wurden, unberücksichtigt gelassen.

Artikel 7 Absätze 4 und 5 DVUM und Artikel 8 Absatz 1 DVUM

Wenn die Vorbringen nicht in der Verfahrenssprache vorliegen, müssen sie innerhalb der für das Einreichen des Originaldokuments festgelegten Frist übersetzt werden, d. h. innerhalb der Frist für die Substanziierung des Widerspruchs

Erfolgt dies nicht, bestehen die rechtlichen Folgen darin, dass schriftliche Vorlagen oder Teile davon, die nicht fristgerecht übersetzt wurden, nicht berücksichtigt werden. Wurden Dokumente, die die Existenz und Gültigkeit des älteren Rechts nachweisen, nicht übersetzt, muss der Widerspruch jedoch sofort als unbegründet zurückgewiesen werden.

4.3.2 Übersetzung weiterer Stellungnahmen

Artikel 146 Absatz 9 UMV
Artikel 8 Absätze 2, 4 und 6 DVUM

Nach Artikel 146 Absatz 9 UMV kann die erste Erwiderung des Anmelders oder die Erwiderung des Widersprechenden auf die Stellungnahme des Anmelders in jeder Sprache des Amtes erfolgen.

Wenn die erste Erwiderung des Anmelders oder die Replik des Widersprechenden nicht in der Verfahrenssprache, sondern in einer der Sprachen des Amtes vorliegt, ist anzumerken, dass der Schriftsatz nur dann berücksichtigt wird, wenn der Anmelder oder der Widersprechende vor Ablauf der Frist von einem Monat ab dem Eingangsdatum der Urschrift beim Amt eine Übersetzung dieser Dokumente in die Verfahrenssprache einreicht. Die Übersetzung wird vom Amt bei den Beteiligten nicht angefordert; die Beteiligten müssen die Übersetzung auf eigene Initiative schicken.

Beispiel 1

Die Widerspruchssprache ist Englisch, und der Anmelder muss bis zum 26/06/2017 eine Stellungnahme zu der Widerspruchsschrift einreichen. Wenn er seine Stellungnahme zu der Widerspruchsschrift am 20/06/2017 auf Deutsch einreicht, muss er die entsprechende Übersetzung bis zum 20/07/2017 eingereicht haben. Wenn er die Übersetzung dann bis zum oder am 20/07/2017 einreicht, müssen sowohl der Ausgangsschriftsatz als auch die Übersetzung berücksichtigt werden, obwohl die ursprüngliche Frist zur Einreichung einer Stellungnahme am 26/06/2017 abließ.

Beispiel 2

Die Widerspruchssprache ist Englisch, und der Anmelder muss bis zum 26/06/2017 eine Stellungnahme zu der Widerspruchsschrift einreichen. Wenn er seine Stellungnahme zu der Widerspruchsschrift am 18/05/2017 auf Deutsch einreicht, muss er die Übersetzung bis zum 18/06/2017 einreichen. Da seine Frist aber erst am 26/06/2017 abläuft, hat er, falls er die Übersetzung nicht bis zum 18/06/2017 eingereicht hatte, bis zum 26/06/2017 immer noch Gelegenheit, gültige Schriftsätze einzureichen. Wenn er dann die Übersetzungen noch vor Ablauf der Frist einreicht, betrachtet das Amt die Übersetzung als gültigen und fristgerecht in der Verfahrenssprache eingereichten Schriftsatz.

Artikel 25 Absatz 2 UMDV

Wenn keine Übersetzung eingereicht wurde oder sie erst nach Ablauf der jeweiligen Frist eingeht, gilt die Stellungnahme als nicht bei dem Amt eingegangen und wird nicht berücksichtigt.

4.3.3 Übersetzung sonstiger Beweisdokumente (keine Stellungnahmen)

Artikel 24 UMDV und Artikel 25 Absatz 2 UMDV

Alle Beweismittel, mit Ausnahme derjenigen Beweismittel, die der Widersprechende innerhalb der ihm zur Substanziierung seines Widerspruchs gesetzten Frist einzureichen hat, können in jeder der Amtssprachen der Europäischen Union eingereicht werden, da Artikel 24 UMDV Anwendung findet. Hierzu gehören alle Unterlagen (außer Stellungnahmen), die von den Beteiligten nach Ablauf der dem Widersprechenden zur Vervollständigung seiner Akte eingeräumten Frist eingereicht werden.

Beispiele für solche Beweismittel sind Kataloge, Zeitschriftenartikel, Entscheidungen nationaler Gerichte oder unterzeichnete Vereinbarungen, die der Anmelder zusammen mit seiner Stellungnahme zum Widerspruch einreicht.

Für diese Beweismittel ist eine Übersetzung nur erforderlich, wenn das Amt aus eigener Initiative oder auf begründeten Antrag der anderen Partei eine solche verlangt. Daher besteht für solche Beweismittel keine Pflicht zur Einreichung einer Übersetzung.

Grundsätzlich verlangt das Amt von Amts wegen keine Übersetzung. Gleichwohl ist es erforderlich, dass der Beteiligte, an den die Unterlagen gerichtet sind, deren wesentlichen Inhalt verstehen kann. Sollten hieran Zweifel bestehen oder der betreffende Beteiligte eine entsprechende Rüge vorbringen, fordert das Amt den anderen Beteiligten auf, innerhalb einer festgesetzten Frist eine Übersetzung vorzulegen.

Nur wenn das Amt eine Übersetzung verlangt, wird Artikel 25 Absatz 2 UMDV wirksam, was zur Folge hat, dass nicht fristgemäß eingereichte Übersetzungen sowie Originale, deren Übersetzungen verspätet vorgelegt wurden oder fehlen, unberücksichtigt bleiben müssen.

In der Aufforderung, eine Übersetzung einzureichen, weist das Amt den betreffenden Beteiligten darauf hin, dass es von dem Beteiligten abhängt, ob er eine vollständige

Übersetzung aller eingereichten Beweismittel für erforderlich hält. Die fraglichen Unterlagen können jedoch nur insoweit berücksichtigt werden, als eine Übersetzung eingereicht wurde oder die Unterlagen, unabhängig von ihren Wortbestandteilen, aus sich heraus verständlich sind.

Beispiel

Bei Entscheidungen eines nationalen Gerichts kann es ausreichen, nur diejenigen Abschnitte zu übersetzen, die für das Widerspruchsverfahren relevant sind.

4.3.4 Benutzungsnachweise

Artikel 10 Absätze 2 und 6 DVUM

Für Benutzungsnachweise ist Artikel 10 Absatz 6 DVUM eine *lex specialis* in Bezug auf Übersetzungen. Werden die Nachweise in einer anderen Sprache der EU als der Verfahrenssprache vorgelegt, kann das Amt den Widersprechenden auffordern, innerhalb einer festgesetzten Frist eine Übersetzung dieser Beweismittel in die Verfahrenssprache vorzulegen.

Es liegt daher im Ermessen des Amtes, ob es eine Übersetzung verlangt oder nicht. Bei der Ausübung dieses Ermessens hat das Amt eine Abwägung der Interessen der beiden Beteiligten vorzunehmen.

Es ist unabdingbar, dass der Anmelder den wesentlichen Inhalt der eingereichten Beweismittel verstehen kann. Sollten hieran Zweifel bestehen oder sollte der Anmelder eine entsprechende Rüge vorbringen, kann das Amt fordern, dass innerhalb einer festgesetzten Frist eine Übersetzung vorgelegt wird. Ein solcher Antrag kann jedoch abgewiesen werden, wenn sich herausstellt, dass der Antrag des Anmelders überzogen oder sogar ungerecht ist, da die eingereichten Nachweise keiner näheren Erläuterung bedürfen.

Artikel 10 Absatz 2 DVUM bewirkt, dass der Widerspruch zurückgewiesen werden muss, wenn (1) innerhalb der gesetzten Frist keine Benutzungsnachweise vorgelegt wurden, oder (2) wenn sie zwar innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt wurden, aber das Amt die Übersetzung dieser Nachweise verlangt hat, dies aber nicht innerhalb der gesetzten Frist geschehen ist.

Wenn der Widersprechende innerhalb der festgelegten Frist Nachweise für die Benutzung in einer anderen als der Verfahrenssprache vorlegt und dann auf eigene Initiative hin nach dem Ablauf der Frist, aber vor dem Ablauf der dem Anmelder zur Einreichung einer Stellungnahme gesetzten Frist eine Übersetzung dieser Nachweise in die Verfahrenssprache einreicht, werden diese Nachweise berücksichtigt. Dies gilt auch dann, wenn der Widersprechende nicht vom Amt zur Einreichung einer Übersetzung aufgefordert worden ist und auch dann, wenn der Anmelder die Nachweise noch nicht angefochten hat.

Für weitere Informationen zum Benutzungsnachweis wird auf die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 6, Benutzungsnachweis, verwiesen.

4.3.5 Wechsel der Sprache während des Widerspruchsverfahrens

Artikel 146 Absatz 8 UMV
Artikel 3 DVUM

Gemäß Artikel 146 Absatz 5 UMV ist der Widerspruch in einer der Sprachen des Amtes einzureichen. Nach Artikel 146 Absatz 8 UMV können die an einem Widerspruchsverfahren Beteiligten jedoch vereinbaren, dass eine andere Amtssprache der EU als Verfahrenssprache verwendet wird.

Gemäß Artikel 3 DVUM müssen die Beteiligten, wenn sie sich auf eine andere Sprache einigen, dies dem Amt vor Beginn des kontradiktorischen Teils des Widerspruchsverfahrens mitteilen. Anträge auf Änderung der Verfahrenssprache, die nach Ablauf des Beginns des kontradiktorischen Teils gestellt werden, lehnt das Amt ab.

Wenn sich der Widersprechende und der Anmelder vor der Eröffnung des kontradiktorischen Teils des Verfahrens auf eine andere Sprache geeinigt haben, kann der Anmelder nach Artikel 3 DVUM vom Widersprechenden die Einreichung einer Übersetzung der Widerspruchsschrift in dieser Sprache verlangen. Folglich muss vom Widersprechenden eine Übersetzung der Widerspruchsschrift nur eingereicht werden, wenn der Anmelder dies verlangt. Dies muss vor der Eröffnung des kontradiktorischen Teils des Verfahrens erfolgen. Geschieht dies nicht oder nicht rechtzeitig, wird die Verfahrenssprache in die beantragte Sprache geändert.

Wird eine Aufforderung zur Vorlage einer Übersetzung der Widerspruchsschrift eingereicht und erfolgte dies rechtzeitig, setzt das Amt dem Widersprechenden eine Frist zur Einreichung der Übersetzung von einem Monat nach Ablauf der „Cooling-off“-Frist. Wird die Übersetzung nicht eingereicht oder verspätet eingereicht, bleibt die Verfahrenssprache unverändert.

4.4 Anträge und sonstige dokumentbezogene Fragen

4.4.1 Mittels eines gesonderten Schriftstückes zu beantragende Einschränkungen, Zurücknahmen und zu stellende Anträge auf Benutzungsnachweise

Artikel 8 Absatz 8 DVUM und Artikel 10 Absatz 1 DVUM

Wünscht der Anmelder die angefochtene Anmeldung zurückzunehmen oder zu beschränken, so muss er dies mittels eines gesonderten Schriftstückes tun. Der Antrag ist gesondert zu stellen; er darf daher zusammen mit anderen Dokumenten eingereicht werden, muss jedoch gesondert präsentiert werden (auf einem separaten Blatt). Folglich wird ein Antrag nicht akzeptiert, wenn er in die Stellungnahme integriert wird, auch nicht, wenn er in einem separaten Abschnitt, Absatz oder Vorspann enthalten ist.

Dies gilt auch für Anträge auf Benutzungsnachweise für eine ältere Marke nach Artikel 47 Absatz 2 oder 3 UMV; diese sind zulässig, wenn sie bedingungslos in einem gesonderten Schriftstück innerhalb der vom Amt gemäß Artikel 8 Absatz 2 DVUM festgesetzten Frist eingereicht werden.

Wird der Antrag elektronisch durch Auswahl der speziellen Optionen „Antrag auf Einschränkung von Waren und Dienstleistungen stellen“, „Zurücknahme“, „Antrag auf Benutzungsnachweis stellen“ oder „Stellungnahme übermitteln und Antrag auf Benutzungsnachweis stellen“ eingereicht, gilt das automatisch erzeugte und zu der Akte hinzugefügte Deckblatt als einem Antrag in einem „gesonderten Schriftstück“ gleichwertig.

Wird der Antrag nicht elektronisch eingereicht, gilt er, auch wenn er identifiziert wird, als unzulässig, weil er nicht wie oben dargestellt „gesondert“ eingereicht wurde, und wird vom Amt zurückgewiesen. Die Zurückweisung enthält die Begründung für die Ablehnung und stellt eine vorläufige Entscheidung dar, gegen die zusammen mit der Entscheidung in der Sache Beschwerde eingelegt werden kann.

Für weitere Einzelheiten zu Benutzungsnachweisen in Widerspruchsverfahren wird auf die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 6, Benutzungsnachweis, verwiesen.

4.4.2 Dokumente unleserlich

Artikel 63 Absatz 3 DVUM

Ist eine durch elektronische Mittel einschließlich per Telefax erhaltene Mitteilung unvollständig oder unleserlich oder hat das Amt berechnigte Zweifel in Bezug auf die Richtigkeit der Übermittlung, so teilt das Amt dies dem Absender mit und fordert ihn auf, innerhalb einer vom Amt festgelegten Frist das Originalschriftstück erneut per Telefax zu übermitteln oder das Originalschriftstück gemäß Artikel 63 Absatz 1 Buchstabe b DVUM vorzulegen.

Wird dieser Aufforderung innerhalb der festgesetzten Frist nachgekommen, so gilt der Tag des Eingangs der nochmaligen Übermittlung als der Tag des Eingangs der ursprünglichen Mitteilung.

Für weitere Informationen siehe die Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 1, Kommunikationsmittel, Fristen.

4.4.3 Keine Rückgabe von Originalschriftstücken

Originalschriftstücke werden der Akte hinzugefügt und können daher an die Person, die sie übermittelt hat, nicht zurückgegeben werden.

Es bleibt dem Beteiligten jedoch unbenommen, gegen Zahlung einer Gebühr eine beglaubigte oder unbeglaubigte Kopie der Originalschriftstücke anzufordern. Weitere Einzelheiten sind den Informationen auf der Webseite des Amtes unter „Akteneinsicht und Kopien“ zu entnehmen.

4.4.4 Vertrauliche Informationen

Artikel 114 Absatz 4 UMV

In einigen Fällen fordert einer der Beteiligten das Amt auf, bestimmte Dokumente sogar vor dem anderen Beteiligten im Verfahren vertraulich zu behandeln. Obwohl das Amt

Schriftstücke gegenüber Dritten als vertraulich einstufen kann (z. B. bei Akteneinsicht), ist es ausgeschlossen, dass Schriftstücke in Inter-partes-Verfahren vor dem anderen Beteiligten geheim gehalten werden.

Die Beteiligten des Verfahrens müssen immer das Recht haben, sich selbst zu verteidigen. Das bedeutet, dass sie uneingeschränkter Zugang zu allen Dokumenten haben müssen, die von dem jeweils anderen Beteiligten eingereicht werden.

Daraus folgt, dass das gesamte von einem Beteiligten eingereichte Material dem anderen Beteiligten im Verfahren offenzulegen ist. Das Amt ist verpflichtet, das gesamte eingegangene Material dem anderen Beteiligten mitzuteilen. Wenn einer der Beteiligten um die vertrauliche Behandlung gewisser Dokumente bittet, ohne anzugeben, dass damit Vertraulichkeit gegenüber Dritten gemeint ist, geht das Amt davon aus, dass dies zutrifft, und gibt sie unter Hinzufügung eines Vertraulichkeitsvermerks in der elektronischen Datei an den anderen Beteiligten weiter.

Sollte im Verlauf des Widerspruchsverfahrens das Amt Dokumente mit der Aufforderung erhalten, diese in Inter-partes-Verfahren vertraulich zu behandeln, ist der Absender darüber in Kenntnis zu setzen, dass die Dokumente in Bezug auf den anderen Beteiligten im Verfahren nicht vertraulich behandelt werden können.

Zu diesem Zweck muss ein Schreiben abgesendet werden, das eindeutig erklärt, dass der Einsender zwischen Offenlegung der Dokumente oder Zurücknahme der Dokumente wählen kann. Es liegt bei dem Beteiligten zu entscheiden, welche dieser Möglichkeiten er in seinem Fall für angebracht hält, und das Amt entsprechend zu informieren.

Bestätigt er die Vertraulichkeit, so werden die Dokumente nicht an den anderen Beteiligten gesendet und nicht berücksichtigt. Diese werden in der elektronischen Datei als vertraulich gekennzeichnet.

Sollen die Dokumente zwar berücksichtigt, jedoch Dritten nicht zugänglich gemacht werden, können die Dokumente an den anderen Beteiligten weitergeleitet werden, müssen aber in der elektronischen Datei als vertraulich gekennzeichnet werden.

Antwortet der Beteiligte nicht innerhalb der festgesetzten Frist, werden die Dokumente nicht an die andere Partei gesendet und auch nicht berücksichtigt. Diese Dokumente werden in der elektronischen Datei als vertraulich gekennzeichnet.

Für weitere Informationen zu Vertraulichkeitsanträgen wird auf Absatz 5.1.3 der Richtlinien, Teil E, Register, Abschnitt 5, Akteneinsicht verwiesen.

4.4.5 Verweise auf Dokumente oder Beweismittel in anderen Verfahren

Artikel 115 UMV
Artikel 63 Absatz 1 Buchstabe b DVUM
Beschluss Nr. EX-13-4 des Präsidenten des Amtes

Das Amt kann Stellungnahmen seitens des Widersprechenden oder Anmelders erhalten, in denen auf Dokumente oder Beweismittel verwiesen wird, die im Rahmen eines anderen Verfahrens eingereicht wurden, beispielsweise Benutzungsnachweise, die bereits im Rahmen eines anderen Widerspruchsverfahrens vorgelegt worden sind.

Solche Bezugnahmen sind in jedem Stadium des Verfahrens zulässig, wenn der Widersprechende/Anmelder eindeutig die Dokumente bestimmt, auf die er verweist. Der Beteiligte muss folgende Angaben machen: (1) die Widerspruchsnummer, auf die verwiesen wird, (2) Titel und (3) Seitenzahl des Dokuments, auf das verwiesen wird, sowie (4) das Datum, an dem es an das Amt gesendet wurde, z. B. „die eidesstattliche Versicherung, die am TT.MM.JJ dem Amt im Widerspruchsverfahren B xxx zusammen mit Nachweisen 1 bis 8 übermittelt wurde und die aus xx Seiten besteht“.

Wenn die Dokumente, auf die sich der Widersprechende oder der Anmelder bezieht, ursprünglich aus Beweismitteln bestehen, die nicht in Papierform und in einem größeren Format als A3 eingereicht wurden, und das Amt über keine elektronische Fassung dieser Nachweise verfügt, reicht der betroffene Beteiligte gemäß Artikel 63 Absatz 1 Buchstabe b DVUM innerhalb der ursprünglichen Frist per Post eine zweite Kopie zur Übermittlung an den anderen Beteiligten ein. Wenn keine Kopie bereitgestellt wird, werden diese Beweismittel nicht berücksichtigt.

Darüber hinaus ist anzumerken, dass die erwähnten Dokumente oder Nachweise möglicherweise in die Verfahrenssprache übersetzt werden müssen. Artikel 7 Absatz 5 DVUM und Artikel 10 Absatz 6 DVUM, Artikel 24 UMDV und Artikel 146 Absatz 9 UMV gelten entsprechend.

Allgemeine Verweise auf Dokumente oder Beweismittel, die im Rahmen von anderen Verfahren eingereicht wurden, werden hingegen nicht akzeptiert. In diesem Fall kann der Beteiligte, der nur allgemein auf ein anderes Dokument oder Beweismittel verweist, aufgefordert werden, eindeutige und genaue Angaben innerhalb einer gesetzten Frist zu machen. Der Beteiligte sollte darüber informiert werden, dass die vom Amt gewährte Frist nur zur klaren und präzisen Angabe der erwähnten Dokumente oder Beweismittel dient und eine Verlängerung der ursprünglichen Frist unter keinen Umständen gewährt wird. Der Beteiligte sollte auch darüber informiert werden, dass diese anderen Dokumente nur dann berücksichtigt werden, wenn die genauen Angaben über die Dokumente, auf die verwiesen wird, innerhalb der gesetzten Frist eingehen.

Die Beteiligten sollten beachten, dass in anderen Verfahren eingereichtes Material gemäß Artikel 115 UMV und gemäß Beschluss Nr. EX-13-4 des Präsidenten des Amtes vom 26. November 2013 betreffend die Aufbewahrung der Akten möglicherweise fünf Jahre nach seinem Eingang vernichtet wurde. In diesem Fall geht ein Verweis auf Dokumente oder Beweismittel, die in anderen Widerspruchsverfahren eingereicht worden waren, ins Leere.

4.5 Sonstiger Schriftsatzwechsel

Artikel 24 UMDV und Artikel 25 Absatz 2 UMDV
Artikel 8 Absätze 2, 4, 6 und 9 DVUM

Das Amt fordert den Anmelder auf, innerhalb der vom Amt gesetzten Frist eine Stellungnahme einzureichen in Übereinstimmung mit Artikel 8 Absatz 2 DVUM.

Der Anmelder kann Benutzungsnachweise für das ältere Recht verlangen, und zwar mit oder ohne der gleichzeitigen Einreichung einer Stellungnahme zu den Widerspruchsgründen. In diesem Fall kann die Stellungnahme zusammen mit der in Erwiderung auf die Benutzungsnachweise abgegebenen Stellungnahme eingereicht werden.

Gegebenenfalls kann das Amt die Beteiligten auffordern, ihre Stellungnahmen auf bestimmte Fragen zu beschränken. In diesem Fall erhalten die Beteiligten in einem späteren Stadium des Verfahrens die Möglichkeit, sich zu den anderen Fragen zu äußern.

Wenn der Anmelder seine Stellungnahme eingereicht hat, wird dem Widersprechenden eine letzte Frist zur Einreichung seiner Replik gewährt, wenn das Amt dies für notwendig hält. Danach ist der kontradiktorische Teil des Verfahrens üblicherweise abgeschlossen und der Widerspruch ist entscheidungsreif.

Das Amt kann jedoch die Möglichkeit eines weiteren Schriftsatzwechsels gewähren. Das ist der Fall, wenn es um komplexe Fragen geht oder wenn der Widersprechende eine neue Frage aufwirft, die zum Verfahren zugelassen wird. In diesem Fall muss dem Anmelder eine Antwort gestattet werden. Es liegt im Ermessen des Amtes zu entscheiden, ob dem Widersprechenden die Möglichkeit zu einer weiteren Stellungnahme gegeben werden sollte (z. B. wenn der Anmelder neue Themen wie die Koexistenz der Marken, die Ungültigkeit des älteren Rechts oder eine Vereinbarung zwischen den Beteiligten anspricht).

Nach Artikel 10 Absatz 7 DVUM kann das Amt unter besonderen Bedingungen zusätzliche Benutzungsnachweise berücksichtigen, die nach Ablauf der Frist eingereicht werden. Zusätzliche Beweismittel werden Fall für Fall geprüft. Für weitere Einzelheiten wird auf die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 6, Benutzungsnachweis verwiesen. Erforderlichenfalls wird eine weitere Gelegenheit zum Einreichen von Stellungnahmen gewährt.

4.6 Bemerkungen Dritter

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

Dritte können schriftliche Bemerkungen mit der Begründung einreichen, dass die UM-Anmeldung gemäß Artikel 5 UMV oder aufgrund eines absoluten Eintragungshindernisses nach Artikel 7 UMV von der Eintragung auszuschließen ist. Weitere Einzelheiten sind aus den Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 4, Absolute Eintragungshindernisse und Kollektivmarken und den Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 1, Verfahren ersichtlich.

Bemerkungen Dritter können von jedermann eingereicht werden; sogar der Widersprechende ist dazu berechtigt. Er sollte jedoch eindeutig zum Ausdruck bringen, dass es sich um Bemerkungen Dritter handelt. Laut der obengenannten Mitteilung des Präsidenten des Amtes sind Bemerkungen Dritter gesondert einzureichen. In der Praxis (Entscheidung vom 30/11/2004, R 735/2000-2, SERIE A) gilt jedoch die Bedingung der „gesonderten Eingabe“ als erfüllt, wenn die Bemerkungen zwar im selben Schriftsatz wie die Ausführungen zur Stützung des Widerspruchs enthalten sind, sie jedoch klar voneinander abgesetzt sind. Solange der Widersprechende ausdrücklich darauf hinweist, dass es sich um Bemerkungen gemäß Artikel 45 UMV handelt, werden diese als solche berücksichtigt, und zwar auch dann, wenn sie nicht gesondert eingereicht wurden. Wenn der Widersprechende in seiner Einreichung jedoch lediglich geltend macht, das angemeldete Zeichen hätte gemäß Artikel 5 und Artikel 7 UMV zurückgewiesen werden müssen, ohne dabei auf den Inhalt von Artikel 45 UMV Bezug zu nehmen, wird dieses Vorbringen nicht als eine Bemerkung Dritter im Sinne von Artikel 45 UMV gewertet.

Werden die Bemerkungen Dritter vom Widersprechenden eingereicht, stellt das Amt fest, ob ernsthafte Zweifel an der Eintragungsfähigkeit der Marke bestehen oder die Bemerkungen dem Anmelder lediglich zu Informationszwecken mitgeteilt werden.

Wenn die Bemerkungen zu ernsthaften Zweifeln Anlass geben, setzt das Amt das Verfahren solange aus, bis eine Entscheidung über die Bemerkungen getroffen wird. Wenn die Bemerkungen keine ernsthaften Zweifel begründen (d. h. wenn die Bemerkungen dem Anmelder lediglich zu Informationszwecken mitgeteilt wurden) oder die angefochtenen Waren oder Dienstleistungen nicht betreffen, wird das Widerspruchsverfahren nicht ausgesetzt. Wenn das Widerspruchsverfahren ausgesetzt werden muss, wird die Aussetzung an dem Tag wirksam, an dem das Amt die Beanstandung gemäß Artikel 7 erhebt, und das Verfahren bleibt so lange ausgesetzt, bis eine endgültige Entscheidung ergangen ist. In Fällen, in denen die Bemerkungen Dritter innerhalb der dreimonatigen Widerspruchsfrist eingegangen sind, prüft das Amt zunächst die Zulässigkeit des Widerspruchs; nach Zustellung der Entscheidung über die Zulässigkeit wird das Widerspruchsverfahren ausgesetzt.

Bei allen aufgrund von Bemerkungen Dritter eingestellten Widerspruchsverfahren wird die Widerspruchsgebühr nie erstattet, da diese Erstattung in den Verordnungen nicht vorgesehen ist (siehe Artikel 6 Absatz 5 DVUM).

5 Beendigung des Verfahrens

5.1 Gütliche Einigung

Artikel 47 Absatz 4 UMV Artikel 6 Absatz 2 DVUM
--

Es steht den Beteiligten frei, in welcher Weise sie das Widerspruchsverfahren zum Abschluss bringen möchten. So können sie eine Rücknahme des Widerspruchs vereinbaren oder aber das Amt einfach und ohne Angabe von spezifischen Gründen dazu auffordern, das Verfahren einzustellen. Dazu genügt es, wenn die Beteiligten dem Amt eine schriftliche, unterzeichnete Vereinbarung vorlegen. Eine Begründung ist nicht erforderlich. Das Amt trifft dann alle Maßnahmen, die für die Einstellung des Verfahrens auf der Grundlage dieser Vereinbarung erforderlich sind.

Hinsichtlich der Erstattung von Gebühren und der Kostenentscheidung im Falle einer gütlichen Einigung wird auf den relevanten Abschnitt weiter unten verwiesen.

Das Amt kann, wenn es dies für sachdienlich erachtet, die Beteiligten ersuchen, eine gütliche Einigung herbeizuführen. Das Amt sowie die Beteiligten können deshalb ein Verfahren zur gütlichen Einigung in die Wege leiten.

Zu diesem Zweck kann es Vorschläge für eine gütliche Einigung machen. Da das Amt im Prinzip die Beteiligten nicht ersetzen kann (und dies auch nicht wünscht), wird es nur Maßnahmen in sehr seltenen Fällen treffen, wenn eine Einigung zwischen den Beteiligten im Lichte des Falles wünschenswert erscheint, und wenn es gute Gründe zu der Ansicht gibt, dass das Verfahren durch eine gütliche Einigung beendet werden kann.

Das Amt kann außerdem auf ausdrückliche Aufforderung durch die Beteiligten seine Unterstützung bei den Verhandlungen anbieten, zum Beispiel, indem es als Vermittler auftritt, oder, indem es ihnen die erforderliche sachliche Unterstützung zukommen lässt. Alle angefallenen Kosten werden von den Beteiligten getragen. Der gütlichen Einigung kann ein Antrag auf Aussetzung des Verfahrens vorausgehen.

5.2 Einschränkung und Zurücknahme

Artikel 66 Absatz 1 UMV, Artikel 71 Absatz 3 UMV, Artikel 146 Absatz 6 Buchstabe a UMV, Artikel 146 Absatz 9 UMV und Artikel 109 UMV Artikel 6 Absätze 2, 3 und 4 DVUM

5.2.1 Einschränkungen und Zurücknahmen von UM-Anmeldungen

Artikel 49 UMV Artikel 6 Absatz 5 DVUM

Der Anmelder hat in jedem Stadium des Widerspruchverfahrens die Möglichkeit, die Waren und Dienstleistungen seiner Anmeldung einzuschränken oder die gesamte Anmeldung zurückzunehmen.

Entsprechende Anträge müssen mittels eines gesonderten Schriftstückes gestellt werden – siehe dazu Absatz 4.4.1.

Zurücknahmen und Einschränkungen müssen explizit und vorbehaltlos erfolgen. Das Schweigen des Anmelders einer Unionsmarke während des Verfahrens wird nie als stillschweigende Zurücknahme betrachtet.

Vorbehaltliche oder mehrdeutige Zurücknahmen oder Einschränkungen werden nicht akzeptiert und den anderen Beteiligten lediglich zur Information übermittelt, wobei die Beteiligten darüber in Kenntnis gesetzt werden, dass sie nicht berücksichtigt werden.

Das Amt akzeptiert keine Einschränkungen, die an eine Bedingung geknüpft sind. Wenn zum Beispiel der Anmelder in seiner Stellungnahme zum Widerspruch dahingehend argumentiert, dass die Zeichen zwar unähnlich sind, aber hinzufügt, dass er, sollte der Prüfer die Zeichen für ähnlich befinden, sein Verzeichnis von Waren und Dienstleistungen der UM-Anmeldung entsprechend einschränken würde, so ist eine

solche Einschränkung unzulässig. Der Anmelder muss darauf hingewiesen werden, dass die Einschränkung ausdrücklich und vorbehaltlos sein muss.

Wenn die Einschränkung unzulässig ist, ist der Anmelder darüber zu unterrichten.

Ist eine Einschränkung der Anmeldung nur teilweise zulässig, lässt das Amt die Einschränkung in dem Umfang zu, indem sie zulässig ist, und teilt dem Anmelder mit, in welchen Teilen die Einschränkung nicht zugelassen werden kann. Ihm werden zwei Monate zur Stellungnahme eingeräumt. Der Widersprechende erhält eine Abschrift der Einschränkung sowie das Schreiben des Amtes an den Anmelder. Reicht der Anmelder innerhalb der zwei Monate für den nicht zulässigen Teil der Einschränkung einen neuen Vorschlag ein, der vom Amt zugelassen werden kann, wird die Einschränkung unter Berücksichtigung des Einreichungsdatums des ersten Einschränkungsantrags bearbeitet. Wenn der Anmelder keine Stellungnahme einreicht, wird die Einschränkung nur insoweit bearbeitet, als sie zulässig ist (Urteil vom 11/12/2014, C-31/14 P, Premeno, EU:C:2014:2436, § 43-51).

Wenn der Widersprechende seinen Widerspruch nach Einreichung einer unzulässigen Einschränkung zurücknimmt, bleibt die Zurücknahme des Widerspruchs unberücksichtigt, wenn sie sich eindeutig auf die unzulässige Einschränkung bezieht. Sobald feststeht, dass die Einschränkung zulässig ist, wird der Widersprechende über das neue Waren- und Dienstleistungsverzeichnis in Kenntnis gesetzt und erhält eine neue Frist zur Bestätigung der Zurücknahme des Widerspruchs.

Wenn die Einschränkung zulässig ist, ist dem Anmelder eine Bestätigung zu übersenden.

Die Einschränkung oder Zurücknahme hat je nach dem Zeitpunkt im Verfahren, an dem sie erfolgt ist, unterschiedliche Folgen, die weiter unten beschrieben werden.

Weitere Informationen über Einschränkungen einer UM-Anmeldung sind aus den Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 3, Klassifizierung und den Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 1, Verfahren, Absätze 5.1 und 5.2 ersichtlich.

5.2.1.1 Zurücknahme oder Einschränkung vor der Zulässigkeitsprüfung

Einschränkung deckt vollen Umfang des Widerspruchs ab / Zurücknahme

Wenn die UM-Anmeldung vor der Mitteilung der Zulässigkeit des Widerspruchs zurückgenommen oder auf nicht angefochtene Waren und Dienstleistungen eingeschränkt wird, wird das Widerspruchsverfahren beendet und die Widerspruchsgebühr rückerstattet. In einem solchen Fall hat die Bearbeitung der Zurücknahme oder Einschränkung Vorrang vor der Zulässigkeitsprüfung.

Eine Kostenentscheidung wird nicht getroffen.

Einschränkung deckt (scheinbar) nicht den vollen Umfang des Widerspruchs ab

Bei einer Einschränkung, die möglicherweise immer noch angefochtene Waren und Dienstleistungen umfasst, erfolgt eine Zulässigkeitsprüfung.

Die Einschränkung wird dem Widersprechenden zusammen mit dem Zulässigkeitsbescheid oder mit der Mitteilung, in der der Widersprechende davon in Kenntnis gesetzt wird, dass ein absoluter oder relativer Zulässigkeitsmangel vorliegt, mitgeteilt.

Wenn der Widerspruch zurückgenommen wird, ist die Widerspruchsgebühr zu erstatten. Dies geschieht selbst dann, wenn nicht zu behebende Mängel vorliegen.

Das Schreiben des Widersprechenden muss jedoch nicht ausdrücklich auf die Einschränkung Bezug nehmen, sofern es später bei dem Amt eingeht als die Einschränkung des Anmelders.

Eine Kostenentscheidung wird nicht getroffen.

5.2.1.2 Einschränkung oder Zurücknahme von UM-Anmeldungen vor Ablauf der „Cooling-off“-Frist

Einschränkung deckt vollen Umfang des Widerspruchs ab / Zurücknahme

Wenn absolut eindeutig ist, dass die Einschränkung den vollen Umfang des Widerspruchs abdeckt, oder wenn die UM-Anmeldung zurückgenommen wird, ist dies den Beteiligten mitzuteilen und das Verfahren wird eingestellt. Dem Widersprechenden wird die Widerspruchsgebühr erstattet.

Eine Kostenentscheidung wird nicht getroffen.

Einschränkung deckt (scheinbar) nicht den vollen Umfang des Widerspruchs ab / Zurücknahme

Wenn sich nicht eindeutig feststellen lässt, ob die Einschränkung den vollen Umfang des Widerspruchs abdeckt, oder wenn die Einschränkung nicht den vollen Umfang des Widerspruchs abdeckt, wird der Widersprechende aufgefordert, dem Amt mitzuteilen, ob er seinen Widerspruch aufrechterhalten oder zurücknehmen will. Die Beteiligten werden von seiner Replik in Kenntnis gesetzt. Bei Zurücknahme des Widerspruchs wird dem Widersprechenden die Widerspruchsgebühr erstattet.

Eine Kostenentscheidung wird nicht getroffen.

Der relevante Zeitpunkt zur Prüfung, ob das Widerspruchsverfahren während der „Cooling-off“-Frist eingestellt wird, ist das Datum der Einreichung eines Einschränkungsantrags beim Amt.

Geht die Zurücknahme des Widerspruchs bei dem Amt ein, bevor die Benachrichtigung über die Einschränkung an den Widersprechenden weitergeleitet worden ist, wird davon ausgegangen, dass die Zurücknahme infolge der Einschränkung erfolgt ist; die Widerspruchsgebühr wird ebenfalls erstattet.

Das Schreiben des Widersprechenden muss jedoch nicht ausdrücklich auf die Einschränkung Bezug nehmen, sofern es später beim Amt eingeht als die Einschränkung des Anmelders.

Die anfängliche Erwidernng des Widersprechenden auf die Benachrichtigung ist nicht von Belang, sofern später die Zurücknahme erklärt wird.

Beispiele

- Der Widersprechende antwortet nicht innerhalb der ihm gesetzten Frist, nimmt aber später seinen Widerspruch innerhalb der (verlängerten) „Cooling-off“-Frist zurück.
- Der Widersprechende antwortet, indem er seinen Widerspruch aufrechterhält, nimmt seinen Widerspruch aber noch während der verlängerten „Cooling-off“-Frist zurück.

5.2.1.3 Einschränkung oder Zurücknahme von UM-Anmeldungen nach Ablauf der „Cooling-off“-Frist

Einschränkung deckt vollen Umfang des Widerspruchs ab / Zurücknahme

Wenn absolut eindeutig ist, dass die Einschränkung den vollen Umfang des Widerspruchs abdeckt, stellt das Amt das Verfahren ein und teilt dies den Beteiligten mit. Gleichzeitig wird die Einschränkung dem Widersprechenden mitgeteilt.

Wenn sich die Beteiligten nicht über die Kosten einigen, wird das Amt eine Entscheidung über die Kosten treffen. Für weitere Information zu der Kostenverteilung siehe Absatz 5.5.3 weiter unten.

Einschränkung deckt (scheinbar) nicht den vollen Umfang des Widerspruchs ab / Zurücknahme

Wenn sich nicht eindeutig feststellen lässt, ob die Einschränkung den vollen Umfang des Widerspruchs abdeckt, oder wenn die Einschränkung nicht den vollen Umfang des Widerspruchs abdeckt, wird der Widersprechende aufgefordert, dem Amt mitzuteilen, ob er seinen Widerspruch aufrechterhalten oder zurücknehmen will. Die Beteiligten werden von einer etwaigen Antwort in Kenntnis gesetzt. Wird der Widerspruch aufrechterhalten, wird das Verfahren fortgesetzt. Bei Zurücknahme des Widerspruchs wird das Widerspruchsverfahren eingestellt. Wenn der Widersprechende seinen Widerspruch zunächst aufrechterhält und anschließend zurücknimmt, gilt dies als eine Zurücknahme des Widerspruchs im Sinne von Absatz 5.2.2.2 unten.

Wenn sich die Beteiligten nicht über die Kosten einigen, wird das Amt eine Entscheidung über die Kosten treffen. Für weitere Information zu der Kostenverteilung siehe Absatz 5.5.3 unten.

5.2.1.4 Einschränkung oder Zurücknahme von UM-Anmeldungen nach Erlass der Entscheidung

Gemäß der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 27/09/2006 in der Rechtssache R 331/2006-G, Optima, akzeptiert das Amt auch Zurücknahmen und Einschränkungen, die während der Beschwerdefrist eingehen, nachdem eine Entscheidung über den Widerspruch ergangen ist, selbst wenn keine Beschwerde

eingereicht wurde. Die Zurücknahme oder Einschränkung wird jedoch keinerlei Auswirkungen auf die Entscheidung haben, die ihre Gültigkeit behält.

Das bedeutet, dass das Amt die Zurücknahme zur Kenntnis nimmt und das Verfahren einstellt. Den Beteiligten geht eine Bestätigung der Zurücknahme zu (diese Mitteilung enthält jedoch keine Kostenentscheidung). Der die Kosten betreffende Teil der anfänglichen Entscheidung bleibt wirksam und könnte durch die obsiegende Partei durchgesetzt werden, sofern nichts anderes vereinbart wird. Die Datenbank des Amtes wird unter Berücksichtigung der Zurücknahme der UM-Anmeldung entsprechend aktualisiert.

Weitere Informationen sind den Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 1, Verfahren, und Teil E, Register, Abschnitt 2, Umwandlung zu entnehmen.

Wenn die Entscheidung, dass die UM-Anmeldung im Ganzen zurückgewiesen wird, rechtskräftig ist, ist eine Zurücknahme der UM-Anmeldung nicht mehr möglich.

Wenn der Widerspruch zurückgewiesen wurde, kann die Anmeldung jederzeit zurückgenommen oder eingeschränkt werden.

5.2.1.5 Sprache

Artikel 146 Absatz 6 Buchstabe a UMV

Eine Einschränkung kann während des Widerspruchverfahrens entweder in der ersten oder zweiten Sprache der UM-Anmeldung beantragt werden.

Wenn die Einschränkung in der ersten Sprache der UM-Anmeldung beantragt wird, die nicht Verfahrenssprache ist, und wenn die Einschränkung nicht den vollen Umfang des Widerspruchs erfasst, wird die Einschränkung an den Widersprechenden weitergeleitet, wobei dieser ersucht wird, das Amt zu informieren, ob er seinen Widerspruch aufrechterhält. Der Widersprechende kann die Sprache der Einschränkung rügen und eine Übersetzung in die Verfahrenssprache beantragen. Das Amt wird dann für die Übersetzung sorgen.

Wenn eine akzeptable Einschränkung in der ersten und der zweiten Sprache eingereicht wird, muss der Prüfer dafür sorgen, dass diese Einschränkung in den beiden Sprachen in die Datenbank des Amtes eingetragen wird, und dem Anmelder gegenüber das neue Waren- und Dienstleistungsverzeichnis in den beiden Sprachen bestätigen.

5.2.2 Zurücknahme des Widerspruchs

Der Widersprechende kann seinen Widerspruch zu jedem Zeitpunkt während des Verfahrens zurücknehmen.

Entsprechende Anträge müssen mittels eines gesonderten Schriftstückes gestellt werden – siehe dazu Absatz 4.4.1.

Eine Zurücknahme des Widerspruchs muss ausdrücklich und vorbehaltlos erfolgen. Vorbehaltliche oder mehrdeutige Zurücknahmen werden nicht akzeptiert und dem

Anmelder lediglich zur Information übermittelt, wobei die Beteiligten darüber in Kenntnis gesetzt werden, dass sie nicht berücksichtigt werden.

Wenn der Widersprechende seinen Widerspruch unabhängig von einer Einschränkung der UM-Anmeldung zurücknimmt, können sich je nach Bearbeitungsstatus des Widerspruchs drei verschiedene Situationen ergeben (Informationen über die Folgen der Zurücknahme eines Widerspruchs nach einer Einschränkung der UM-Anmeldung sind Absatz 5.2.1 oben zu entnehmen).

5.2.2.1 Zurücknahme des Widerspruchs vor Ablauf der „Cooling-off“-Frist

Wenn der Widerspruch vor Ablauf der „Cooling-off“-Frist zurückgenommen wird, ist dies den Beteiligten mitzuteilen. Anders als im Falle einer Zurücknahme des Widerspruchs nach einer Einschränkung der UM-Anmeldung vor Ablauf der „Cooling-off“-Frist (siehe Absatz 5.2.1.2 oben), erstattet das Amt die Widerspruchsgebühr nicht und entscheidet auch nicht über die Kosten.

5.2.2.2 Zurücknahme des Widerspruchs nach Ablauf der „Cooling-off“-Frist

Wenn der Widerspruch nach Ablauf der „Cooling-off“-Frist zurückgenommen wird, ist dies den Beteiligten mitzuteilen. Die Widerspruchsgebühr wird nicht rückerstattet. Wenn sich die Beteiligten nicht über die Kosten einigen, wird das Amt eine Entscheidung über die Kosten treffen. Für weitere Information zu der Kostenverteilung siehe Absatz 5.5.3 unten.

5.2.2.3 Zurücknahme des Widerspruchs nach Erlass einer Entscheidung

Gemäß der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 27/09/2006 in der Rechtssache R 331/2006-G, Optima, akzeptiert das Amt auch Widerspruchszurücknahmen, die während der Beschwerdefrist und nach dem Ergehen einer Entscheidung über den Widerspruch eingehen, selbst wenn keine Beschwerde eingereicht wurde. Die Zurücknahme wird jedoch keinerlei Auswirkungen auf die Entscheidung haben, die ihre Gültigkeit behält.

Das bedeutet, dass das Amt die Zurücknahme zur Kenntnis nimmt und das Verfahren einstellt. Den Beteiligten geht eine Bestätigung der Zurücknahme zu (diese Mitteilung enthält jedoch keine Kostenentscheidung). Der die Kosten betreffende Teil der anfänglichen Entscheidung bleibt wirksam und kann durch die obsiegende Partei durchgesetzt werden. Die Datenbank des Amtes wird unter Berücksichtigung der Zurücknahme des Widerspruchs entsprechend aktualisiert und die Anmeldung wird zur Registrierung weitergeleitet.

Weitere Informationen über Zurücknahmen während Rechtsmittelverfahren sind den Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 1, Verfahren, Absatz 5.1 zu entnehmen.

5.2.2.4 Sprache

Artikel 146 Absatz 9 UMV

Die Zurücknahme des Widerspruchs muss in der Verfahrenssprache erfolgen. Sollte die Zurücknahme des Widerspruchs in einer anderen Sprache als der Verfahrenssprache abgefasst sein, ist innerhalb eines Monats nach Vorlage des Originalschriftstücks eine Übersetzung vorzulegen. Andernfalls wird die Zurücknahme zurückgewiesen.

5.2.3 Widerruf der Zurücknahme/Einschränkung

Eine zuvor eingereichte Zurücknahme/Einschränkung kann von einem Beteiligten nur dann widerrufen werden, wenn das Amt das entsprechende Schreiben, in dem die vorherige Zurücknahme/Einschränkung widerrufen wird, noch am selben Tag wie die erste Eingabe erhält.

5.3 Entscheidung in der Sache

Die Entscheidung in der Sache ergeht, nachdem alle verlangten Eingaben der Beteiligten eingereicht wurden. Sie sollte sich nur mit denjenigen Fragen oder älteren Rechten befassen, die für das Ergebnis relevant sind.

Es gibt allerdings zwei Ausnahmen:

- älteres Recht nicht nachgewiesen;
- älteres Recht hat aufgehört zu existieren.

5.3.1 Älteres Recht nicht nachgewiesen

Artikel 8 Absatz 1 DVUM

Wurden für keines der geltend gemachten älteren Rechte ordnungsgemäße Nachweise über die Existenz, die Gültigkeit und den Schutzzumfang eingereicht, wird der Widerspruch zurückgewiesen, sobald die dem Widersprechenden zur Vervollständigung seiner Akte gesetzte Frist abgelaufen ist.

Werden jedoch die Existenz, die Gültigkeit und der Schutzzumfang mindestens eines älteren Rechts nachgewiesen, wird das Verfahren normal fortgesetzt, und die nicht substantiierten Rechte werden in der Endentscheidung in der Sache nicht berücksichtigt.

5.3.2 Älteres Recht hat aufgehört zu existieren

Wenn das ältere Recht im Verlauf des Verfahrens wegfällt (z. B. weil es für ungültig erklärt oder nicht verlängert wurde), kann die Endentscheidung nicht auf dieses Recht gestützt werden. Der Widerspruch kann nur aufrechterhalten werden in Hinsicht auf ein älteres Recht, das gültig ist, wenn eine Entscheidung getroffen wird. Dabei ist es

unerheblich, aus welchem Grund das ältere Recht ungültig ist. Da eine UM-Anmeldung und ein älteres Recht, das ungültig ist, nicht nebeneinander bestehen können, kann der Widerspruch insoweit nicht aufrechterhalten werden. Eine solche Entscheidung wäre rechtswidrig (Urteil vom 13/09/2006, T-191/04, Metro, EU:T:2006:254, § 33-36).

Die Nichtigkeit des älteren Rechts, sofern es keine UM ist, kann durch das Amt nicht festgestellt werden, aber wenn das Amt durch einen der Beteiligten darüber in Kenntnis gesetzt wird, dass dies der Fall ist, muss der andere Beteiligte angehört werden und der Widerspruch kann letztendlich nicht auf der Grundlage dieses älteren Rechts aufrechterhalten werden.

Bevor die Entscheidung erlassen wird, überprüft das Amt, ob das geltend gemachte ältere Recht in der Zwischenzeit hätte verlängert werden müssen. Ist dies der Fall, fordert das Amt den Widersprechenden auf, die Verlängerung der Marke nachzuweisen. Dies gilt selbst dann, wenn für die Marke gegebenenfalls noch die Schonfrist für die Verlängerung läuft. Legt der Widersprechende den Nachweis nicht vor, kann der Widerspruch auf der Grundlage dieses älteren Rechts nicht aufrechterhalten werden.

Bevor die Entscheidung erlassen wird, überprüft das Amt unter Umständen auch die Unterlagen in der Akte, um festzustellen, ob das geltend gemachte ältere Recht Gegenstand nationaler Verfahren ist, die nach seiner Eintragung eingeleitet wurden. Ist dies der Fall, fordert das Amt den Widersprechenden auf, Nachweise für das endgültige Ergebnis dieser nationalen Verfahren vorzulegen. Geht aus den vom Widersprechenden eingereichten Nachweisen hervor, dass das nationale Verfahren noch anhängig ist, kann das Amt das Widerspruchsverfahren aussetzen, bis in dem entsprechenden nationalen Verfahren eine endgültige Entscheidung ergangen ist.

5.4 Gebührenerstattung

5.4.1 Widerspruch gilt als nicht erhoben

Artikel 46 Absatz 3 UMV und Artikel 181 Absatz 1 UMV Artikel 5 Absatz 1 DVUM

Wenn der Widerspruch aufgrund verspäteter oder unzureichender Gebührenbezahlung als nicht erhoben gilt (siehe oben Absatz 2.2.2, Zeitpunkt der Zahlung), muss die Widerspruchsgebühr dem Widersprechenden einschließlich etwaiger Zuschläge erstattet werden.

5.4.1.1 Widerspruch wird am Tag der Erhebung zurückgenommen

In Fällen, in denen der Widerspruch noch am Tag seiner Erhebung zurückgenommen wird, erstattet das Amt die Widerspruchsgebühr.

5.4.1.2 Erstattung nach Wiederveröffentlichung

Wenn ein Widersprechender [„first publication opponent“] seinen Widerspruch aufgrund einer Wiederveröffentlichung der UM-Anmeldung in Teil A.2 des Blattes für Unionsmarken, die aufgrund eines Fehlers des Amtes notwendig geworden war,

zurücknehmen will, sollte das Verfahren beendet werden. Da das Amt mit der ersten Veröffentlichung einen Fehler beging, wird die Widerspruchsgebühr erstattet.

5.4.2 Erstattung bei Zurücknahme/Einschränkung einer UM-Anmeldung

5.4.2.1 Zurücknahme/Einschränkung der UM-Anmeldung vor Ablauf der „Cooling-off“-Frist

Artikel 6 Absätze 2, 3, 4 und 5 DVUM

Wenn der Anmelder seine UM-Anmeldung vor Ablauf der „Cooling-off“-Frist zurücknimmt oder alle Waren/Dienstleistungen zurücknimmt, gegen die sich der Widerspruch richtet, wird das Widerspruchsverfahren eingestellt, es ergeht keine Kostenentscheidung, und die Widerspruchsgebühr muss erstattet werden.

5.4.2.2 Widerspruch wird aufgrund Einschränkung der UM-Anmeldung innerhalb der „Cooling-off“-Frist zurückgenommen

Artikel 6 Absätze 2, 3 und 4 DVUM

Nimmt der Anmelder während der „Cooling-off“-Frist einige der Waren und Dienstleistungen, gegen die sich der Widerspruch richtet, zurück, fordert das Amt den Widersprechenden auf zu erklären, ob er den Widerspruch aufrechterhält (und wenn ja, gegen welche der verbleibenden Waren und Dienstleistungen), oder ob er ihn in Anbetracht der Einschränkung zurücknimmt.

Wird der Widerspruch dann zurückgenommen, wird das Widerspruchsverfahren eingestellt, es ergeht keine Kostenentscheidung, und die Widerspruchsgebühr muss erstattet werden.

5.4.3 Mehrfache Widersprüche und Erstattung von 50 % der Widerspruchsgebühr

Artikel 9 Absatz 4 DVUM

In bestimmten Fällen, bei denen mehrere Widersprüche erhoben wurden, kann einem Widersprechenden die Hälfte der Widerspruchsgebühr erstattet werden. Dabei müssen zwei Bedingungen erfüllt werden:

- Eines der Widerspruchsverfahren wurde durch Zurückweisung der angefochtenen UM-Anmeldung in einem parallelen Widerspruchsverfahren beendet. Zum Beispiel bei vier Widersprüchen A, B, C und D (Widersprechende A, B, C, D) gegen eine UM-Anmeldung X, wobei letztere GM-Anmeldung X aufgrund des Widerspruchs A zurückgewiesen wird, und
- die anderen Widerspruchsverfahren (B, C und D) wurden vor Beginn des kontradiktorischen Verfahrens ausgesetzt, weil eine Vorprüfung ergeben hatte, dass die UM-Anmeldung X voraussichtlich aufgrund des Widerspruchs A in vollem Umfang zurückgewiesen wird.

In diesem Fall bekommen die Widersprechenden B, C und D 50 % der Widerspruchsgebühr erstattet.

5.4.4 Fälle, in denen die Widerspruchsgebühr nicht erstattet wird

5.4.4.1 Zurücknahme des Widerspruchs vor Ablauf der „Cooling-off“-Frist (KEIN Zusammenhang mit Einschränkung der Anmeldung)

Artikel 6 Absätze 3, 4 und 5 DVUM

Wenn der Widersprechende seinen Widerspruch vor Ablauf der „Cooling-off“-Frist unabhängig von einer Einschränkung der UM-Anmeldung zurücknimmt, erstattet das Amt die Widerspruchsgebühr nicht und entscheidet auch nicht über die Kosten.

5.4.4.2 Zurücknahme durch den Widersprechenden erfolgt früher

Artikel 6 Absätze 3 und 5 DVUM

Wird der Widerspruch zurückgenommen, bevor der Anmelder seine Anmeldung einschränkt, wird die Widerspruchsgebühr nicht erstattet. Nimmt beispielsweise der Anmelder seine Anmeldung nach der (als Reaktion auf die) Rücknahme des Widerspruchs zurück, wird die Gebühr nicht erstattet, da dies die umgekehrte Situation ist.

Das Gleiche gilt, wenn der Anmelder seine Anmeldung nach einer Teilrücknahme des Widerspruchs einschränkt.

5.4.4.3 Einigung zwischen den Beteiligten vor Eröffnung des Verfahrens

Artikel 6 Absätze 2, 4 und 5 DVUM

Hinsichtlich der Erstattung der Widerspruchsgebühr führt Artikel 6 Absatz 5 DVUM diese Möglichkeit nur für den Fall einer Zurücknahme oder Einschränkung der UM-Anmeldung an. Wenn das Verfahren durch eine Einigung beendet wird und die entsprechende Vereinbarung eine Bezugnahme auf eine Zurücknahme oder Einschränkung der UM-Anmeldung enthält, wird daher die Widerspruchsgebühr erstattet. In den anderen Fällen wird die Widerspruchsgebühr nicht erstattet.

5.4.4.4 Beendigung des Verfahrens aus anderen Gründen

Artikel 7, 45 UMV und Artikel 92 Absatz 2 UMV
Artikel 5, 6 UMV und Artikel 74 Absätze 1 und 3 DVUM

In Fällen, in denen die Anmeldung gemäß:

- Artikel 7 UMV (Abweisung einer Anmeldung aus absoluten Eintragungshindernissen; auf Veranlassung des Amtes hin oder aufgrund von Bemerkungen Dritter)
- Artikel 119 Absatz 2 UMV (Vertretungszwang für Nicht-EWR-Anmelder)

zurückgewiesen wird, muss die Widerspruchsgebühr nicht erstattet werden, da die UMDV für keine dieser Situationen eine Erstattung der Widerspruchsgebühr vorsieht.

5.5 Entscheidung über die Kostenverteilung

5.5.1 Fälle, in denen eine Kostenentscheidung getroffen werden muss

Artikel 109 UMV Artikel 6 Absatz 4 DVUM
--

Eine Kostenentscheidung ergeht in Widerspruchsverfahren, die das Verfahrensstadium der „Cooling-off“-Frist überschritten haben, d. h. bei denen der kontradiktorische Teil des Verfahrens begonnen hat und zu einem Ende gekommen ist.

Wenn das Verfahren durch eine Entscheidung in der Sache beendet wird, ergeht die Entscheidung über die Kostenverteilung am Ende der Entscheidung. Wenn das Verfahren in anderer Weise durch die Widerspruchsabteilung beendet wird, erlässt diese eine Kostenentscheidung zusammen mit dem Einstellungsbescheid, es sei denn, die Beteiligten haben das Amt über eine Kostenregelung in Kenntnis gesetzt.

5.5.2 Fälle, in denen keine Kostenentscheidung getroffen wird

Bei Widerspruchsverfahren, die vor Ablauf der „Cooling-off“-Frist beendet wurden, ergeht keine Kostenentscheidung.

5.5.2.1 Kostenvereinbarung

Artikel 109 Absatz 6 UMV

Wenn die Beteiligten hinsichtlich des Widerspruchsverfahrens an das Amt eine eigene Kostenregelung vereinbaren, trifft das Amt keine Kostenentscheidung. Dies gilt auch dann, wenn das Amt lediglich eine von beiden Beteiligten unterzeichnete Mitteilung über eine erzielte Kostenvereinbarung erhält. Eine solche Mitteilung kann auch durch zwei getrennte Schreiben erfolgen. Diese Information muss eingehen, bevor das Amt die Einstellung des Verfahrens bestätigt hat.

Erzielen die Beteiligten eine gütliche Einigung über den Widerspruch, steht es ihnen frei, die Kostenfrage unberücksichtigt zu lassen. Wenn die Beteiligten keine Angabe darüber machen, ob sie sich über die Kosten geeinigt haben, erlässt das Amt zusammen mit der Bestätigung der Zurücknahme/Einschränkung eine sofortige Kostenentscheidung. Wenn die Beteiligten das Amt nach der Zurücknahme/Einschränkung über die Vereinbarung einer Kostenregelung in Kenntnis setzen, wird die bereits ergangene Kostenentscheidung vom Amt nicht revidiert. Es

bleibt den Beteiligten überlassen, die Vereinbarung zu respektieren und die Kostenentscheidung des Amtes nicht „durchzusetzen“.

5.5.2.2 Mitteilung von dem „potenziell obsiegenden Beteiligten“

Wenn der Beteiligte, der gemäß den allgemeinen Regeln in Abschnitt 5.5.3 unten Anspruch auf Erstattung der Kosten hätte, das Amt informiert, dass er damit einverstanden ist, dass jeder Beteiligte seine eigenen Kosten trägt, ist keine Kostenentscheidung notwendig. Das Amt trifft keine Kostenentscheidung, wann immer der potenziell „obsiegende Beteiligte“ das Amt informiert, dass er zustimmt, die Kosten zu teilen, selbst wenn der unterliegende Beteiligte seine Zustimmung nicht bestätigt. Die letzten Schreiben beider Beteiligten sind deshalb vor Erlass einer Entscheidung genauestens zu überprüfen.

Sendet jedoch der unterliegende Beteiligte einen solchen Antrag an das Amt, wird dieser zwar an den anderen Beteiligten weitergeleitet, die Kostenentscheidung wird jedoch von Amts wegen nach den allgemeinen Vorschriften erlassen.

5.5.3 Standardfälle für Kostenentscheidungen

Artikel 109 UMV

Generell trägt der Beteiligte, der das Verfahren durch Zurücknahme der UM-Anmeldung (ganz oder teilweise) oder durch Zurücknahme des Widerspruchs beendet, die dem anderen Beteiligten entstandenen Gebühren sowie alle diesem entstandenen Kosten, die für die Durchführung des Verfahrens notwendig sind.

Unterliegen beide Beteiligte teilweise, muss eine Entscheidung über eine „abweichende Kostenverteilung“ erlassen werden. Generell gilt, dass es billig ist, dass jeder Beteiligte seine eigenen Kosten trägt.

Es wird davon ausgegangen, dass ein Beteiligter, der das Verfahren beendet, nachgegeben hat. Der hypothetische Ausgang des Rechtsstreits in dem Fall, dass eine Entscheidung in der Sache notwendig geworden wäre, ist absolut irrelevant.

In den Standardfällen sieht das Ergebnis wie folgt aus:

- Der Anmelder nimmt die Anmeldung zurück oder schränkt sie auf die vom Widerspruch nicht angefochtenen Waren und Dienstleistungen ein (Teiltrücknahme). In diesen Fällen hat der Anmelder die Kosten zu tragen.
- Der Widersprechende nimmt den Widerspruch nach Ablauf der „Cooling-off“-Frist zurück, ohne dass es zu einer Einschränkung der Anmeldung im Hinblick auf die angefochtenen Waren und Dienstleistungen gekommen wäre. Der Widersprechende hat dann die Kosten zu tragen.
- Rücknahme des Widerspruchs nach Einschränkung der Anmeldung (Urteil vom 28/04/2004, T-124/02 und T-156/02, Vitataste, EU:T:2004:116, § 56). Grundsätzlich hat jeder Beteiligte seine eigenen Kosten zu tragen.

Eine abweichende Kostenverteilung kann jedoch aus Billigkeitsgründen angezeigt sein (beispielsweise, wenn die Anmeldung nur sehr geringfügig eingeschränkt wurde).

Das Amt wird Argumente der Beteiligten zu der Frage, wem die Kosten aufzuerlegen sind, nicht berücksichtigen.

5.5.4 Einstellung des Verfahrens

5.5.4.1 Mehrfache Widersprüche

Vollständige Zurückweisung der UM-Anmeldung

In Fällen, in denen es mehrfache Widersprüche gegen die gleiche UM-Anmeldung gibt, in denen diese Verfahren nicht gemäß Artikel 9 Absatz 2 DVUM durch das Amt ausgesetzt wurden und in denen ein Widerspruch zur Zurückweisung der UM-Anmeldung führt, trifft das Amt bis zum Ablauf der Beschwerdefrist keine Maßnahmen in den anderen Widersprüchen.

Wenn die Beschwerdefrist abläuft, ohne dass eine Beschwerde eingereicht wurde, stellt das Amt die anderen Widerspruchsverfahren ohne Erstellen einer Entscheidung ein.

In diesem Fall entscheidet die Widerspruchsabteilung nach freiem Ermessen über die Kosten (Artikel 109 Absatz 5 UMV). Das Amt ist nicht in der Lage festzustellen, wer der „obsiegende oder unterliegende Beteiligte“ ist, und der Anmelder sollte nicht die Kosten mehrerer anderer Widersprechender zu tragen haben, wenn er durch eine Entscheidung in der Sache unterliegt. Daher werden, unter Berücksichtigung der Billigkeit, jedem Beteiligten seine eigenen Kosten auferlegt.

Teilweise Zurückweisung der UM-Anmeldung

In den Fällen mehrfacher Widersprüche, die teilweise gegen die gleichen Waren und Dienstleistungen der angefochtenen Marke gerichtet werden, könnte die Entscheidung, die bezüglich eines Widerspruchs zuerst getroffen wird, die anderen Widersprüche beeinflussen.

Beispiel

Widerspruch A wird gegen Klasse 1 und Widerspruch B gegen Klassen 1 und 2 der angefochtenen UM-Anmeldung gerichtet. Eine Entscheidung ergeht zunächst im Widerspruch A und die angefochtene Anmeldung wird für Klasse 1 abgewiesen. Wenn die Entscheidung den Beteiligten von Widerspruch A mitgeteilt wird, muss Widerspruch B so lange ausgesetzt werden, bis die Entscheidung in Widerspruch A endgültig und verbindlich ist. Wenn die Entscheidung rechtsgültig ist, wird der Widersprechende in Widerspruch B aufgefordert, dem Amt mitzuteilen, ob er seinen Widerspruch angesichts der Änderung des Warenverzeichnisses aufrechterhalten oder zurücknehmen will. Wenn der Widersprechende seinen Widerspruch zurücknimmt, wird das Verfahren eingestellt.

In dieser Situation und wenn die Sache nach Aufnahme des kontradiktorischen Teils des Verfahrens eingestellt wird, ergeht eine Kostenentscheidung durch das Amt gemäß Artikel 109 Absatz 3 UMV. Der Widersprechende nahm seinen Widerspruch nach der Teilabweisung der angefochtenen Marke zurück. Insoweit war der

Widersprechende im Verfahren erfolgreich. Die Teilabweisung der Marke war jedoch eingeschränkter als der Umfang des Widerspruchs. Insoweit war aber auch der Anmelder/Inhaber im Verfahren erfolgreich. Folglich ist es billig, dass jeder Beteiligte seine eigenen Kosten trägt.

Wenn der Widersprechende seinen Widerspruch nach der Teilabweisung aufrechterhält, wird das Verfahren fortgesetzt, und die endgültige Entscheidung in der Sache sowie die Kostenentscheidung ergehen in Übereinstimmung mit den normalen Regeln.

5.5.4.2 Zurückweisung einer Anmeldung aufgrund von absoluten Eintragungshindernissen oder Formalerfordernissen

Eine UM-Anmeldung kann während eines Widerspruchsverfahrens aufgrund von absoluten Eintragungshindernissen (entweder aufgrund von Bemerkungen Dritter nach Artikel 45 UMG oder sogar von Amts wegen, wenn der Fall wieder aufgegriffen wird) oder aufgrund von Formalerfordernissen (beispielsweise wenn ein Anmelder von außerhalb des EWR nicht mehr gemäß Artikel 119 Absatz 2 UMG vertreten wird) zurückgewiesen werden.

Sobald die Zurückweisung unanfechtbar geworden ist, wird das Widerspruchsverfahren durch Übersendung einer Benachrichtigung geschlossen.

In solchen Fällen entscheidet das Amt wie folgt über die Kosten:

Wenn die Zurückweisung nach Ablauf der „Cooling-off“-Frist unanfechtbar wird, ergeht eine Kostenentscheidung gemäß Artikel 109 Absatz 5 UMG. Wenn dieselbe Situation vor der Eröffnung des kontradiktorischen Teils des Verfahrens eintritt, ist keine Kostenentscheidung zu erlassen.

5.5.4.3 Verbundene Verfahren

Artikel 9 DVUM

Weitere Informationen zur Verbindung sind weiter unten aus Absatz 6.4.3 Verbindung von Verfahren ersichtlich.

Wenn dem gemeinsamen Widerspruch voll stattgegeben wird, sollte der Anmelder jedem einzelnen Widersprechenden die entrichtete Widerspruchsgebühr erstatten, die Vertretungskosten jedoch nur einmal. Obsiegt der Anmelder, werden ihm seine Vertretungskosten einmal erstattet, aber jeder der gemeinsamen Widersprechenden ist für diese Kosten haftbar. Eine abweichende Kostenverteilung kann billig sein. Bei einem Teilerfolg, oder wenn dies aus anderen Gründen billig ist, sollte jeder Beteiligte seine eigenen Kosten tragen.

5.5.4.4 Bedeutung der Formulierung „seine eigenen Kosten tragen“

Der Begriff der Kosten umfasst die Widerspruchsgebühr und die für die Durchführung des Verfahrens notwendigen Kosten gemäß Artikel 109 Absatz 1 UMV, bei denen es sich in den meisten Fällen um die Kosten der Vergütung eines Vertreters innerhalb der Grenzen der durch die Verordnung festgesetzten Gebührenordnung handelt.

„Jeder Beteiligte trägt seine eigenen Kosten“ bedeutet, dass kein Beteiligter gegenüber dem anderen Beteiligten einen Anspruch hat.

5.6 Kostenfestsetzung

Artikel 109 Absatz 7 UMV

Beschränken sich die Kosten auf Vertretungskosten und die Widerspruchsgebühr, ist die Entscheidung über die Kostenfestsetzung in die Entscheidung über die Kostenverteilung (d. h. in der Regel in die Entscheidung in der Sache) aufzunehmen.

Dies bedeutet, dass in der überwiegenden Mehrheit der Fälle eine gesonderte Festsetzung der Kosten unnötig sein wird.

Ausnahmen gelten nur:

- wenn eine mündliche Verhandlung stattgefunden hat,
- wenn die Kostenfestsetzung in der Hauptentscheidung versehentlich versäumt („vergessen“) wurde.

5.6.1 Zu erstattende/festzusetzende Beträge

Artikel 85 Absätze 1 und 6 DVUM

Die Festsetzung des zu erstattenden Betrags erfolgt stets in Euro, unabhängig von der Währung, in der der Beteiligte seine Vertretung zu bezahlen hatte.

Wenn der Widersprechende obsiegt, wird die Widerspruchsgebühr erstattet.

In Bezug auf Vertretungskosten ist der Betrag auf 300 EUR beschränkt. Dies gilt sowohl für den Widersprechenden als auch für den Anmelder, unter der Voraussetzung, dass sie im Widerspruchsverfahren durch einen berufsmäßigen Vertreter im Sinne von Artikel 120 Absatz 1 UMV vertreten wurden, und zwar ungeachtet der Frage, ob diese Kosten tatsächlich angefallen sind. Wenn der obsiegende Beteiligte in irgendeinem Stadium des Verfahrens von einem berufsmäßigen Vertreter vertreten wurde, zum Zeitpunkt der Kostenentscheidung aber nicht mehr vertreten wird, ist auch er unabhängig von dem Verfahrenszeitpunkt, an dem keine berufsmäßige Vertretung mehr bestand, zu einer Erstattung der Kosten berechtigt.

Vertretungskosten für Angestellte, auch für Angestellte eines anderen Unternehmens mit wirtschaftlichen Verbindungen, sind nicht erstattungsfähig und werden nicht festgesetzt. Sie werden in der Kostenentscheidung nicht erwähnt.

Weitere Informationen über die Vertretung sind aus den Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 5, Berufsmäßige Vertretung ersichtlich.

Im Falle einer Verbindung gemäß Artikel 9 Absatz 1 DVUM wird das Amt bei erfolgreichen Widersprüchen beide (bzw. alle) Widerspruchsgebühren (eine für jeden Widerspruch), jedoch nur eine Vertretungsgebühr festsetzen.

In Bezug auf die Kosten des Widerspruchsverfahrens ist eine einzige Entscheidung über die Verteilung und die Festsetzung der Kosten für das Widerspruchsverfahren insgesamt zu erlassen.

Wenn eine Entscheidung von den Beschwerdekammern für nichtig erklärt und an die Widerspruchsabteilung zurückverwiesen wird, muss die Widerspruchsabteilung die Sache erneut entscheiden; die Entscheidung der Widerspruchsabteilung und die Kostenfestsetzung erfolgen auf übliche Weise.

Wenn auch gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt wird (und die Sache nicht wieder zurückverwiesen wird), erfolgt die Entscheidung der Kammer und die Kostenfestsetzung auf übliche Weise.

5.6.2 Verfahren bei Kostenfestsetzung in der Hauptsacheentscheidung

Artikel 109 Absatz 7 UMV

Ist die Entscheidung über die Kostenfestsetzung in der Entscheidung über die Kostenverteilung enthalten, ist keinerlei Beleg oder Nachweis erforderlich. Dass die Widerspruchsgebühr entrichtet wurde, ist dem Amt bekannt, und wenn ein Vertreter bestellt wurde, sind die 300 EUR unabhängig von etwaigen Belegen zu erstatten. Es wird davon ausgegangen, dass die Vertretungskosten mindestens 300 EUR betragen.

Es ist daher kein Schriftwechsel mit den Beteiligten über den festzusetzenden Betrag nötig. Die Festsetzung des Betrags erfolgt in automatischer Weise.

5.6.3 Verfahren bei Erfordernis einer gesonderten Kostenfestsetzung

Artikel 109 Absatz 7 UMV

Die folgenden verfahrensrechtlichen Anforderungen gelten in den seltenen Fällen, in denen eine gesonderte Kostenfestsetzung vorgenommen werden muss (auch wenn diese versehentlich versäumt wurde. Der betreffende Beteiligte muss in diesen Fällen ebenfalls die geltenden Voraussetzungen erfüllen):

- Zulässigkeit
- Nachweise.

5.6.3.1 Zulässigkeit

Der Antrag auf Kostenfestsetzung ist erst zulässig, wenn die Entscheidung, für die sie beantragt wird, unanfechtbar geworden ist und innerhalb von zwei Monaten nach diesem Termin.

5.6.3.2 Nachweise

Für die Erstattung der Widerspruchsgebühr sind keine Nachweise erforderlich.

In Bezug auf die Erstattung der Vertretungskosten in Höhe des Standardsatzes reicht die bloße Versicherung des Vertreters aus, dass die Kosten tatsächlich entstanden sind. Bei Vorlage einer Kostenberechnung reicht es a fortiori aus, dass diese zumindest den erstattungsfähigen Betrag ausweist, und es ist nicht von Belang, ob diese Kostenberechnung an den Verfahrensbeteiligten gerichtet ist, da die Vorlage einer Kostenberechnung einer Versicherung entspricht.

Für alle anderen Kosten (was in sehr seltenen Fällen zutreffend sein wird) sind eine Kostenberechnung und entsprechende Belege erforderlich, aber es reicht aus, dass diese plausibel machen (statt umfassend nachzuweisen), dass die Kosten angefallen sind.

5.6.4 Überprüfung der Kostenfestsetzung

Artikel 109 Absatz 8 UMV

Jeder Beteiligte kann einen Antrag auf Überprüfung der Entscheidung über die Kostenfestsetzung stellen, sollte er mit den festgesetzten Kosten nicht einverstanden sein. Der Antrag ist zu begründen und innerhalb eines Monats nach Zustellung der Kostenfestsetzung beim Amt einzureichen. Der Antrag gilt erst als gestellt, wenn die Gebühr für die Überprüfung der Kostenfestsetzung in Höhe von 100 EUR entrichtet worden ist.

Im Überprüfungsverfahren gibt es keine erstattungsfähigen Kosten (Entscheidung vom 16/12/2004, R 503/2001-4, BIOLACT / BIO).

6 Verfahrensrechtliche Fragen

6.1 Berichtigung von Fehlern

Artikel 49 Absatz 2 und Artikel 102 Absatz 1 UMV

6.1.1 Berichtigung von Fehlern in der Widerspruchsschrift

Es gibt keine Spezialvorschriften in den Verordnungen, in denen die Berichtigung von Fehlern in der Widerspruchsschrift geregelt ist. Offensichtliche Unrichtigkeiten in der Widerspruchsschrift können aber in Anwendung von Artikel 49 Absatz 2 UMV, der sich analog auf die UM-Anmeldung bezieht, berichtigt werden.

Dem Amt zufolge sind unter „offensichtliche Unrichtigkeit“ in Bezug auf Artikel 49 Absatz 2 UMV und Artikel 102 Absatz 1 UMV Unrichtigkeiten zu verstehen, die ganz eindeutig berichtigt werden müssen, da ein anderer als der berichtigte Text nicht beabsichtigt gewesen sein kann.

Wenn zum Beispiel die Angaben zum Widersprechenden an der Stelle erscheinen, die für die Angaben zum Vertreter bestimmt ist, kann dies als offensichtliche Unrichtigkeit betrachtet werden.

6.1.2 Berichtigung von Fehlern in Veröffentlichungen

Artikel 44 Absatz 3 UMV

Enthält die Veröffentlichung der Anmeldung einen dem Amt zuzuschreibenden Fehler, so berichtigt das Amt den Fehler von Amts wegen oder auf Antrag des Anmelders.

Die aufgrund dieser Regel vorgenommenen Berichtigungen werden veröffentlicht. Betrifft die Berichtigung Fehler, die den Widerspruch nicht berühren, wird die Berichtigung mit der Eintragung der Unionsmarke veröffentlicht. Hat die Berichtigung eine Erweiterung des Verzeichnisses der Waren oder Dienstleistungen zur Folge oder betrifft sie die Wiedergabe der Marke, so beginnt eine neue Widerspruchsfrist, die jedoch nur für die berichtigten Teile gilt.

Wenn der Widerspruch nach der „ersten“ Veröffentlichung der UM-Anmeldung eingelegt wurde, muss der Widersprechende über die erneute Veröffentlichung in Kenntnis gesetzt werden. Die Widersprechenden, die ihren Widerspruch nach der „ersten“ Veröffentlichung eingelegt haben, müssen nicht erneut Widerspruch einlegen. Das Verfahren wird solange ausgesetzt, bis die mit der „zweiten“ Veröffentlichung beginnende Widerspruchsfrist abgelaufen ist.

Wenn ein Widersprechender, der seinen Widerspruch nach der „ersten“ Veröffentlichung eingelegt hatte, seinen Widerspruch infolge der erneuten Veröffentlichung zurücknehmen will, sollte das Verfahren eingestellt und die Widerspruchsgebühr erstattet werden (Siehe Absatz 5.4.1.2 oben).

6.2 Fristen

Artikel 101 Absatz 1 UMV und Artikel 146 Absatz 9 UMV Artikel 63 DVUM
--

Die Festsetzung von Fristen ist unabdingbar für eine geordnete und angemessen zügige Verfahrensführung. Fristen sind ein Gesichtspunkt zwingenden Rechts, und ihre strikte Einhaltung ist notwendig, um Klarheit und Rechtssicherheit zu gewährleisten.

Weitere allgemeine Informationen über Fristen und Weiterbehandlung des Verfahrens sind aus den Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 1, Kommunikationsmittel, Fristen ersichtlich.

6.2.1 Fristenverlängerung in Widerspruchsverfahren

6.2.1.1 Nicht verlängerbare und verlängerbare Fristen

Artikel 101 Absatz 1 UMV

Fristen, deren Länge in der Verordnung festgelegt ist, können nicht verlängert werden. Nicht verlängerbare Fristen sind:

Artikel 46 Absatz 1 UMV

- die dreimonatige Widerspruchsfrist;

Artikel 46 Absatz 3 UMV

- die dreimonatige Frist zur Entrichtung der Widerspruchsgebühr;

Artikel 141 Absatz 3 UMV

- die Einmonatsfrist für die Entrichtung des Zuschlags, wenn eine Zahlung verspätet eingeht und nicht nachgewiesen wird, dass die Zahlung mindestens 10 Tage vor Ablauf der Zahlungsfrist veranlasst wurde;

Artikel 5 Absatz 5 DVUM

- die zweimonatige Mängelbehebungsfrist gemäß Artikel 5 Absatz 5 DVUM.

Artikel 101 Absatz 1 UMV

Die Länge der verlängerbaren Fristen wird vom Amt festgesetzt. Eine solche verlängerbare Frist ist zum Beispiel die Frist, innerhalb derer die Stellungnahme zur Widerspruchsschrift einzureichen ist.

6.2.1.2 Antrag fristgemäß gestellt

Hinweis: Für Verlängerungen der „Cooling-off“-Frist gilt eine Sonderregelung. Weitere Einzelheiten sind oben aus dem Absatz 3.2 Verlängerung der „Cooling-off“-Frist zu ersehen.

Eine Verlängerung kann gewährt werden, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:

- Es muss sich um eine verlängerbare Frist handeln.
- Die Verlängerung muss von dem betreffenden Beteiligten oder gemeinsam von beiden Beteiligten beantragt werden.
- Der Antrag muss unterschrieben sein.
- Die ursprüngliche Frist darf noch nicht abgelaufen sein.

- Die Sprachenregelung muss beachtet werden, d. h. wenn der Antrag nicht in der Verfahrenssprache gestellt wird, muss binnen eines Monats nach Antragstellung eine Übersetzung eingereicht werden. Geschieht dies nicht, wird der Antrag nicht berücksichtigt.

Eine Fristverlängerung kann nur gewährt werden, wenn der entsprechende Antrag vor Ablauf der ursprünglichen Frist eingereicht wird und eingegangen ist (Beschluss vom 30/01/2014, C-324/13 P, Patricia Rocha, EU:C:2014:60). Wenn ein Verlängerungsantrag nach dem Ablauf der Frist beim Amt eingeht, muss er abgelehnt werden.

Grundsätzlich erachtet das Amt jeden fristgerecht eingegangenen ersten Verlängerungsantrag als angemessen und gewährt eine Verlängerung von zwei Monaten (oder kürzer, falls gewünscht). Jeder nachfolgende Antrag auf Verlängerung derselben Frist wird jedoch abgelehnt, es sei denn, der Antragsteller gibt eine angemessene Erläuterung und Begründung der außergewöhnlichen Umstände, die ihn von der Einhaltung der ursprünglichen Frist und der ersten Verlängerung abhielten, sowie eine Begründung, warum eine weitere Verlängerung nötig ist. Allgemeine oder vage Erläuterungen sind zur Begründung einer zweiten Verlängerung nicht hinreichend. Dem Antrag sind stets Beweise und/oder unterstützende Dokumente beizufügen.

Umstände, die unter der Kontrolle des betreffenden Beteiligten stehen, sind jedoch keine „außergewöhnlichen Umstände“. Gespräche in letzter Minute mit dem anderen Beteiligten sind beispielsweise keine „außergewöhnlichen Umstände“. Sie befinden sich unter der Kontrolle der Beteiligten.

Der Antrag muss von dem Beteiligten gestellt werden, der von der Frist betroffen ist. Wenn beispielsweise der Anmelder zu der Widerspruchsschrift Stellung nehmen muss, kann nur er eine Verlängerung beantragen.

Weitere Informationen über Fristverlängerungen sind aus den Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 1, Kommunikationsmittel, Fristen, Absatz 3.1.3 Verlängerung von Fristen ersichtlich.

6.2.1.3 Fristverlängerungen, die das Amt aus eigener Initiative gewährt

Das Amt kann eine Frist auch von sich aus verlängern, wenn dies aus bestimmten Gründen angezeigt ist. So zum Beispiel wenn das Amt 20 Tage vor Ablauf der Frist zur Einreichung einer Stellungnahme einen unbegründeten Antrag auf Fristverlängerung erhalten hat und dieser erst nach Ablauf der Frist bearbeitet wurde. Da eine Ablehnung des Antrags die Interessen des Antragstellers unverhältnismäßig beeinträchtigen würde, verlängert das Amt die Frist um die Anzahl der Tage, die zum Zeitpunkt der Antragstellung noch übrig waren, im vorliegenden Fall also um 20 Tage. Diese Handhabung entspricht den Grundsätzen der guten Verwaltungspraxis.

Wenn ein Antrag auf Verlängerung einer verlängerbaren Frist vor dem Ablauf dieser Frist eingereicht wurde und eingegangen ist (Beschluss vom 30/01/2014, C-324/13 P, Patricia Rocha, EU:C:2014:60), wird dem betreffenden Beteiligten mindestens ein Tag gewährt, auch wenn der Verlängerungsantrag am letzten Tag vor Ablauf der Frist einging.

6.2.1.4 Unterschrift

Artikel 63 Absatz 1 Buchstabe a DVUM

Ein gemeinsam gestellter Antrag muss von beiden Beteiligten unterschrieben werden und vor Ablauf der Frist, für die eine Verlängerung beantragt wird, eingehen. Es reicht nicht aus, wenn der Antrag nur von einem der Vertreter unterzeichnet wurde und dieser zusichert, der andere Beteiligte sei mit der Verlängerung einverstanden.

Bei gemeinsam gestellten Anträgen, die auf elektronischem Wege in einer einzelnen Eingabe eingereicht werden, gilt die Angabe des Namens des Absenders als mit der Unterschrift gleichwertig; jedoch muss die Unterschrift des anderen Beteiligten vorliegen, damit der Antrag zulässig ist.

6.3 Aussetzung

Artikel 9 Absatz 4 DVUM und Artikel 71 DVUM

Das Amt kann Widerspruchsverfahren entweder von Amts wegen oder auf Betreiben entweder eines Beteiligten oder beider Beteiligten aussetzen.

6.3.1 Von beiden Beteiligten beantragte Aussetzungen

Gemäß Artikel 71 Absatz 2 DVUM wird, wenn beide Beteiligte nach Ablauf der „Cooling-off“-Frist eine Aussetzung des Verfahrens beantragen, auf begründeten Antrag (beispielsweise Verhandlungen zur Herbeiführung einer gütlichen Einigung) die Aussetzung gewährt. In diesem Fall und unabhängig von dem von den Beteiligten beantragten Zeitraum wird die erste Aussetzung für einen Zeitraum von sechs Monaten erteilt, wobei die Beteiligten die Möglichkeit erhalten, die Frist vorzeitig zu beenden. Das Beendungsverfahren („Opting-out“) ist dasselbe wie für die Verlängerung der „Cooling-off“-Frist: Wenn ein Beteiligter die Frist beendet, endet die Aussetzung 14 Tage, nachdem die Beteiligten davon in Kenntnis gesetzt worden sind. Das Verfahren wird am Tag danach wieder aufgenommen, und der Beteiligte, dem zum Zeitpunkt der Aussetzung eine Frist gesetzt worden war, erhält eine Frist von zwei Monaten. Im letzten Monat des Zeitraums der Aussetzung ist eine Fristbeendigung („Opting-out“) nicht mehr möglich, und Anträge mit diesem Ziel werden zurückgewiesen.

Einem gemeinsamen Antrag auf Aussetzung wird nicht stattgegeben, wenn er innerhalb der „Cooling-off“-Frist eingeht, weil der Zweck der „Cooling-off“-Frist darin besteht, vor Beginn des kontradiktorischen Teils des Verfahrens einen Zeitrahmen für Verhandlungen festzusetzen.

Grundsätzlich können die Beteiligten Verlängerungen der Aussetzung erwirken, indem sie gemeinsam einen begründeten Antrag stellen (aus dem zum Beispiel hervorgeht, dass Verhandlungen zur Herbeiführung einer gütlichen Einigung geführt werden). Solchen Anträgen wird mit einer weiteren Verlängerung von sechs Monaten stattgegeben.

Die Höchstdauer dieser Aussetzung des Verfahrens ist jedoch nach Artikel 71 Absatz 2 DVUM auf **zwei** Jahre begrenzt, die sich als kumulativ im Verlauf des Verfahrens verstehen. Folglich müssen von beiden Parteien eingereichte Anträge auf

Aussetzung abgelehnt werden, wenn der Zeitraum der Aussetzung die Gesamtdauer von zwei Jahren überschreitet.

Anträge auf Aussetzung aufgrund laufender Verhandlungen, die nur von einem der Beteiligten gestellt werden, werden abgelehnt.

6.3.2 Aussetzungen durch das Amt von Amts wegen oder auf Antrag eines der Beteiligten

Das Amt kann das Widerspruchsverfahren von Amts wegen oder auf Antrag eines Beteiligten in einer Vielzahl von Fällen aussetzen.

- Der Widerspruch beruht auf einer Markenmeldung (einschließlich Umwandlung).
- Der Widerspruch beruht auf einer Anmeldung einer geografischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung.
- Das Fortbestehen des älteren Rechts ist ungewiss (Widerspruch eingelegt oder Nichtigerklärung beantragt).
- Es liegen Bemerkungen Dritter vor, die ernstzunehmende Zweifel an der Eintragungsfähigkeit der Marke aufwerfen (siehe Absatz 4.6 oben).
- Die Veröffentlichung der angefochtenen Anmeldung weist Fehler auf, die eine Wiederveröffentlichung erforderlich machen.
- Ein Rechtsübergang der älteren UM/UM-Anmeldungen oder der angefochtenen UM-Anmeldungen ist anhängig.

Es ist anzumerken, dass es in keinem der oben erwähnten Fälle eine Verpflichtung gibt, das Verfahren auszusetzen. Das Amt entscheidet, ob eine Aussetzung unter den jeweils gegebenen Umständen angemessen ist. Somit liegt die Entscheidung im Ermessen des Amts.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Verfahren für einen längeren Zeitraum als den in Artikel 71 Absatz 2 DVUM genannten ausgesetzt werden kann, sofern die Gründe nach Artikel 71 Absatz 1 Buchstabe a oder b DVUM gegeben sind.

6.3.2.1 Erklärung der Grundregel, Zeitpunkt der Aussetzung

Artikel 71 Absatz 1 Buchstaben a und b DVUM

Verfahren, in denen der Widerspruch auf (i) einer Anmeldung oder (ii) einem älteren Recht beruht, dessen Fortbestehen ungewiss ist, sollen grundsätzlich nicht gleich zu Beginn des Verfahrens **von Amts wegen** ausgesetzt werden. Dem liegt die Annahme zu Grunde, dass in den meisten Fällen noch während des Verfahrens aus der Anmeldung eine Eintragung wird und sich bei Widersprüchen oder Anträgen auf Nichtigerklärung älterer Rechte eine Lösung ergeben könnte.

In diesen Fällen wird das Widerspruchsverfahren bis zur Entscheidungsreife fortgesetzt. Es muss prima facie geprüft werden, ob das betreffende ältere Recht erheblich für den Ausgang des Widerspruchs sein könnte. Wenn der Widerspruch unabhängig vom Schicksal des fraglichen älteren Rechts Erfolg hat oder zurückzuweisen ist, sollte das Verfahren nicht ausgesetzt werden. Wenn jedoch das ältere Recht, dessen Fortbestehen ungewiss ist, in die Widerspruchsentscheidung mit

einbezogen werden muss, wird das Verfahren ausgesetzt. Im Falle einer nationalen Anmeldung oder einer älteren nationalen Marke, deren Fortbestehen ungewiss ist, muss zudem der Widersprechende aufgefordert werden, Informationen über den Stand seiner Anmeldung oder Eintragung einzureichen. Bezüglich älterer Unionsmarken liegen diese Informationen dem Amt vor.

Das Amt kann jedoch das Verfahren zu einem früheren Zeitpunkt aussetzen, wenn dies **von einem der Beteiligten beantragt wird** und das ältere Recht eine Anmeldung ist bzw. das Fortbestehen des älteren Rechts ungewiss ist. Wenn das ältere Recht eine nationale Anmeldung ist, müssen die Beteiligten nachweisen, dass diese problematisch ist. In diesem Fall muss sich das Ergebnis des Verfahrens gegen die ältere Marke in gewisser Weise auf den Widerspruch auswirken. Bei der Entscheidung über die Aussetzung wird daher der wahrscheinliche Ausgang des Widerspruchs berücksichtigt. Eine besondere Rolle spielt in diesen Zusammenhang, ob die ältere Anmeldung bzw. Eintragung in die endgültige Entscheidung über den Widerspruch mit einbezogen werden muss. Dies ist der Fall, wenn das Amt aufgrund der Umstände nicht feststellen kann, dass der Widerspruch zurückzuweisen ist (z. B. weil eindeutig keine Verwechslungsgefahr vorliegt) oder dem Widerspruch stattzugeben ist (weil andere ältere Rechte eindeutig zur Zurückweisung der angefochtenen Marke für alle beanstandeten Waren und Dienstleistungen führen werden).

Wenn der Widerspruch auf einer Anmeldung zur Eintragung beruht, kann es sich als zweckmäßig erweisen, das Verfahren gemäß Artikel 71 Absatz 1 Buchstabe a DVUM auszusetzen und die Eintragung der älteren Marke des Widersprechenden abzuwarten. Wenn allerdings ein Widerspruch aus formellen oder materiellen Gründen zurückgewiesen werden muss, liefe eine Aussetzung ins Leere und würde das Verfahren lediglich unnötig verlängern.

Wenn keine anderen älteren Rechte zu berücksichtigen sind (weil es keine älteren Rechte gibt oder diese nicht substantiiert wurden) oder wenn die Anmeldung oder Eintragung dennoch in Betracht gezogen werden muss (da die anderen älteren Rechte dem Widerspruch nicht zum Erfolg verhelfen), müssen die Erfolgsaussichten des Widerspruchs anhand der Anmeldung beurteilt werden, um über die Aussetzung zu entscheiden. Das Verfahren wird nur dann ausgesetzt, wenn die ältere Anmeldung, sollte sie eingetragen werden, zu einer vollständigen oder teilweisen Zurückweisung der angefochtenen UM-Anmeldung führt.

6.3.2.2 Ältere UM-Anmeldungen oder Eintragungen

Der Widerspruch wird auf eine Anmeldung gestützt, das Verfahren aber nicht ausgesetzt, weil es ein weiteres älteres Recht (eine eingetragene Marke) gibt, das zur Zurückweisung der angefochtenen Anmeldung führen kann. Wenn der Widersprechende dieses andere ältere Recht nicht hinreichend substantiiert, wird die ältere Anmeldung entscheidungserheblich. Wenn laut Verfahrensakte der einzigen älteren Anmeldung oder Eintragung Hindernisse im Weg stehen, sollte der Widerspruch ausgesetzt werden.

6.3.2.3 Ältere nationale/internationale Marken (Anmeldungen oder Eintragungen/Rechte)

Die Frage der Aussetzung muss von den Beteiligten vorgebracht werden (normalerweise dem Anmelder). In diesem Fall muss der Beteiligte Beweise vorlegen,

dass die ältere Marke (Anmeldung oder Eintragung/Recht) Problemen gegenübersteht. Es muss sich um amtliche Unterlagen handeln, aus denen das Verfahren, das Anlass zur Aussetzung des Widerspruchsverfahrens gibt, eindeutig hervorgeht und die den gestellten Antrag erkennen lassen. Die Beweismittel müssen insbesondere die möglichen Folgen für das ältere Recht, auf dem der Widerspruch beruht, klar aufzeigen. Gegebenenfalls kann der Beteiligte aufgefordert werden, eine Übersetzung der Beweismittel vorzulegen.

Auf einen solchen Antrag hin wird das Amt prüfen, ob es unter den konkreten Umständen des Falles ratsam ist, das Verfahren auszusetzen.

Wenn kein solcher Antrag gestellt wird, kommt das allgemeine Prinzip zur Anwendung, und das Amt muss nur dann über die Aussetzung entscheiden, wenn der kontradiktorische Teil des Verfahrens zu Ende geht und es keine Informationen gibt, ob aus der Anmeldung eine Eintragung geworden ist oder das nationale Verfahren gegen die ältere Marke abgeschlossen ist. In diesem Fall sollte der Widersprechende das Amt über den Status seiner älteren Anmeldung oder Eintragung informieren müssen.

6.3.2.4 Beispiele

Hier einige Beispiele, in denen nach der allgemeinen und oben dargelegten Praxis die Umstände auf den ersten Blick eine Aussetzung des Verfahrens nicht erfordern, eine Aussetzung aber dennoch erfolgen kann, wenn das Amt sie als sachdienlich erachtet.

- Der Widerspruch beruht auf einer französischen Markeneintragung und auf einer UM-Anmeldung, die beide unproblematisch sind. Die beiden Zeichen und die von ihnen erfassten Waren sind identisch, und es besteht Zeichen- und Warenähnlichkeit mit der angefochtenen UM-Anmeldung. Hier kann der Widerspruch allein auf der Grundlage der französischen Marke behandelt werden. Wenn Verwechslungsgefahr nur in den Mitgliedstaaten, aber nicht in Frankreich besteht, kann die Entscheidung des Amtes besser begründet werden, wenn sie auf die UM-Anmeldung gestützt wird. Deshalb ist eine Aussetzung des Verfahrens bis zur Entscheidung über die UM-Anmeldung angemessen.
- Die ältere Anmeldung ist für den Ausgang des Verfahrens kaum erheblich; gleichwohl beantragt der Anmelder die Aussetzung des Verfahrens. Wenn es sich bei dem älteren Recht um eine UM-Anmeldung handelt und diese vom Amt als problematisch betrachtet werden kann, oder wenn der Anmelder im Falle einer nationalen Anmeldung Unterlagen einreicht, aus denen hervorgeht, dass der Anmeldung des Widersprechenden Hindernisse entgegenstehen, kann das Verfahren ausgesetzt werden.

Die folgenden Beispiele fallen in diese Kategorie älterer nationaler Marken, die problematisch sind:

- der Anmelder (oder ein Dritter) hat ein – behördliches oder gerichtliches – Verfahren oder eine Widerklage zur Löschung des älteren Rechts eingeleitet (Verfall, Nichtigkeit);
- der Anmelder (oder ein Dritter) hat ein – behördliches oder gerichtliches – Verfahren oder eine Widerklage zur Übertragung des älteren Rechts auf seinen Namen eingeleitet.

6.3.3 Mehrfache Widersprüche

Artikel 9 Absatz 2 DVUM

Sofern nicht außergewöhnliche Umstände vorliegen, zum Beispiel wenn ein Widerspruch eindeutig zur Zurückweisung der angefochtenen Marke einschließlich aller Waren und Dienstleistungen führt, wird das Amt die anderen Verfahren nicht aussetzen.

6.3.3.1 Nach Zurückweisung der UM-Anmeldung

Wenn die UM-Anmeldung anschließend aufgrund eines „aktiven“ Widerspruchs zurückgewiesen wird, gelten die ausgesetzten Widersprüche als erledigt, sobald die Entscheidung rechtskräftig wird. Wenn die Entscheidung rechtskräftig geworden ist, müssen die Beteiligten der anderen Verfahren informiert werden, die in einem frühen Stadium (vor der „Cooling-off“-Frist) ausgesetzten Widersprüche werden beendet und jedem Widersprechenden wird gemäß Artikel 9 Absatz 4 DVUM 50 % der Widerspruchsgebühr erstattet.

Wenn eine Beschwerde gegen die Entscheidung eingelegt worden ist, bleiben die Widersprüche ausgesetzt. Wenn die Beschwerdekammer die Entscheidung aufhebt, werden die anderen Verfahren sofort wieder aufgenommen, ohne abzuwarten, ob die Entscheidung der Beschwerdekammer angefochten wird.

6.3.4 Verfahrensaspekte

Schreiben, die das Verfahren aussetzen, sollten immer das Datum angeben, an dem die Aussetzung in Kraft tritt, in der Regel der Tag, an dem der Antrag gestellt wurde.

6.3.4.1 Überwachung ausgesetzter Verfahren

In Fällen, in denen das Verfahren ohne eine festgesetzte Frist ausgesetzt wurde, wird das Amt den Widerspruch alle sechs Monate überwachen.

Wenn es sich bei dem älteren Recht um eine Anmeldung für eine nationale Eintragung oder eine nationale/internationale Eintragung, die problematisch ist, handelt, erfolgt die Wiederaufnahme des Verfahrens stets in Abhängigkeit von der Reaktion der Beteiligten, die das Amt von etwaigen Änderungen des Status der Anmeldung oder Eintragung in Kenntnis zu setzen und entsprechende Beweismittel vorzulegen haben. Dennoch sendet das Amt alle sechs Monate Erinnerungsschreiben, in denen die Beteiligten auch aufgefordert werden können, die Beweismittel vorzulegen.

6.3.4.2 Wiederaufnahme des Verfahrens

In allen Fällen werden die Beteiligten über die Wiederaufnahme des Verfahrens und gegebenenfalls über etwaige offene Fristen informiert. Etwaige Fristen, die zum Zeitpunkt der Aussetzung anhängig waren, werden auf zwei volle Monate neu festgesetzt; hiervon ausgenommen ist die „Cooling-off“-Frist, die gemäß Artikel 6 Absatz 1 DVUM den Zeitraum von 24 Monaten in keinem Fall übersteigen darf.

Das Verfahren muss wieder aufgenommen werden, sobald das nationale Verfahren mit einer rechtsgültigen Entscheidung abgeschlossen oder eine frühere Anmeldung eingetragen oder zurückgewiesen wurde. Wenn das ältere Recht in dieser Entscheidung für nichtig erklärt, gelöscht oder in sonstiger Weise aufgehoben wird oder das ältere Recht des Widersprechenden übertragen wird, so gilt der Widerspruch, soweit er auf dieses ältere Recht gestützt wurde, als unbegründet. Wenn alle älteren Rechte, auf denen ein Widerspruch beruht, nicht mehr existieren, erhält der Widersprechende Gelegenheit, seinen Widerspruch zurückzunehmen. Wenn er seinen Widerspruch nicht zurücknimmt, fällt das Amt eine Entscheidung und weist den Widerspruch ab

6.3.4.3 Berechnung der Fristen

Wenn die Aussetzung für eine festgesetzte Dauer gewährt wird, müssen die Schreiben auch den Tag angeben, an dem das Verfahren wieder aufgenommen wird, und was danach geschieht. Es ist anzumerken, dass die Frist unabhängig von dem von den Beteiligten beantragten Zeitraum immer sechs Monate beträgt, wenn die Aussetzung von beiden Beteiligten beantragt wird, weil laufende Verhandlungen stattfinden.

Wenn am 30/01/2017 ein Antrag auf eine zweimonatige Aussetzung bearbeitet wird, der von beiden Beteiligten unterschrieben und am 15/01/2017 gestellt wurde (fünf Tage vor Ablauf der Frist des Widersprechenden zur Vervollständigung seines Widerspruchs – 20/01/2017), sieht das Ergebnis wie folgt aus:

- Das Amt hat das Widerspruchsverfahren auf Antrag beider Beteiligten ausgesetzt.
- Diese Aussetzung tritt am 15/01/2017 in Kraft (an dem Tag, an dem der Aussetzungsantrag beim Amt einging) und läuft am 15/07/2017 ab.
- Das Verfahren wird am 16/07/2017 (nach sechs Monaten, unabhängig von dem von den Beteiligten beantragten Zeitraum) ohne weitere Mitteilung des Amts wieder aufgenommen.
- Die Frist für den Widersprechenden ist jetzt der 15/09/2017 (dem Widersprechenden stehen zur Vervollständigung der Akte zwei volle Monate zur Verfügung).
- Die Frist für den Anmelder ist jetzt der 15/11/2017 (zwei volle Monate nach der Frist des Widersprechenden).

6.4 Mehrfache Widersprüche

Artikel 9 DVUM

Mehrfache Widersprüche bedeutet, dass verschiedene Widersprüche gegen dieselbe UM-Anmeldung erhoben wurden.

Im Falle mehrfacher Widersprüche müssen einige zusätzliche Faktoren berücksichtigt werden.

Erstens werden dem Anmelder die Benachrichtigungen über die Zulässigkeit aller Widersprüche gleichzeitig zugestellt, soweit es bei keinem der Widersprüche im Stadium der Zulässigkeitsprüfung zu erheblichen Verzögerungen kommt. Zweitens können mehrfache Widersprüche aus verfahrensökonomischen Gründen zur Aussetzung einiger unter ihnen führen. Drittens kann sich eine vom Anmelder im Laufe eines Verfahrens vorgenommene Einschränkung auf die anderen Widersprüche auswirken. Ferner kann es praktisch sein, die Entscheidungen in einer bestimmten Reihenfolge zu erlassen.

Schließlich können unter bestimmten Voraussetzungen mehrere Widersprüche zu einem Verfahren verbunden werden.

6.4.1 Mehrfache Widersprüche und Einschränkungen

Wenn bei mehrfachen Widersprüchen der Anmelder das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen in einem der Widerspruchsverfahren einschränkt, müssen alle anderen Widersprechenden hiervon durch ein entsprechendes Schreiben in Kenntnis gesetzt werden, soweit die Einschränkung Waren oder Dienstleistungen betrifft, gegen die einer der anderen Widersprüche gerichtet ist.

Wenn jedoch kein Zusammenhang zwischen den Waren oder Dienstleistungen in der Einschränkung und den angefochtenen Waren und Dienstleistungen besteht, sollte der Widersprechende nicht informiert werden.

Zum Beispiel: Es wurden vier Widersprüche gegen dieselbe UM-Anmeldung erhoben. Die Anmeldung erfasst Waren in Klassen 3, 14, 18 und 25. Die Widersprüche richten sich gegen die folgenden Klassen:

Widerspruch	Umfang
Nr. 1	Klasse 3
Nr. 2	Klasse 25
Nr. 3	Klassen 18 und 25
Nr. 4	Klassen 14 und 25

Die Einschränkung des Anmelders betrifft Widerspruch 2: Herausnahme von *Bekleidungsstücken* und *Kopfbedeckungen*. Nicht nur in Bezug auf Widerspruch 2, sondern ebenso in Bezug auf Widersprüche 3 und 4 sollten die entsprechenden Schreiben übersandt werden. Da sich die Einschränkung nicht auf die angefochtenen Waren von Widerspruch 1 auswirkt, muss hier nichts unternommen werden.

6.4.2 Mehrfache Widersprüche und Entscheidungen

Wenn ein Widerspruch entscheidungsreif ist, müssen die mehrfachen Widersprüche berücksichtigt werden, die möglicherweise gegen dieselbe UM-Anmeldung anhängig sind. Bevor über einen Widerspruch entschieden werden kann, muss das Verfahrensstadium der mehreren Widersprüche analysiert werden, und je nach den Gegebenheiten kann eine Entscheidung ergehen oder der Widerspruch muss ausgesetzt werden. Es gilt der allgemeine Grundsatz, dass angefochtene Waren und Dienstleistungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten nicht mehr als einmal abgewiesen werden sollten. Die drei Sachverhalte, die eintreten können, werden im Folgenden beschrieben.

1. Alle Widersprüche gegen dieselbe UM-Anmeldung sind zur gleichen Zeit entscheidungsreif

Der Prüfer entscheidet im freien Ermessen über die Reihenfolge, in der Entscheidungen erfolgen. Dabei sollte er aber Folgendes berücksichtigen.

Wenn alle Widersprüche zurückgewiesen werden, spielt die Reihenfolge der Entscheidungen keine Rolle, da die Zurückweisungen keine Auswirkung auf die UM-Anmeldung haben. Selbst dann, wenn eine der Entscheidungen noch vor Erlass der anderen Entscheidungen angefochten werden sollte, ist von einer Aussetzung abzusehen, da sich das Verfahren vor der Beschwerdekammer sehr lange hinziehen kann.

Wenn mehrere Widersprüche gegen teilweise übereinstimmende Waren und Dienstleistungen Erfolg haben, sollte als Erstes die Entscheidung erlassen werden, welche die meisten Waren und Dienstleistungen der UM-Anmeldung löscht (d. h. in dem Widerspruch mit der größten Reichweite), während die übrigen Widersprüche ausgesetzt werden. Sobald diese erste Entscheidung rechtskräftig ist, erkundigt sich das Amt bei den Widersprechenden, welche die verbleibenden Widersprüche eingereicht haben, ob sie diese aufrechterhalten möchten.

Werden die Widersprüche aufrechterhalten, wird über den Widerspruch mit der nächstgrößten Reichweite entschieden. Dieses Verfahren wird fortgesetzt, bis über alle Widersprüche entschieden wurde.

Wenn zwei Widersprüche den gleichen Umfang haben, gelten für das Treffen der Entscheidungen die allgemeinen Grundsätze.

Im oben in Absatz 6.4.1 aufgeführten Beispiel sollte zunächst über Widerspruch 3 oder 4 entschieden werden. Widerspruch 1 betrifft keine teilweise übereinstimmenden Waren und Dienstleistungen und kann daher unabhängig von den übrigen behandelt werden.

Nehmen wir an, dass als Erstes über Widerspruch 4 entschieden wird und die UM-Anmeldung für Klassen 14 und 25 zurückgewiesen wird. In diesem Fall müssen die Widersprüche 2 und 3 ausgesetzt werden.

Wenn innerhalb der Beschwerdefrist keine Beschwerde eingelegt wird, gilt Widerspruch 2 als erledigt, da er gegenstandslos wurde. Die Beteiligten sind davon in Kenntnis zu setzen und das Widerspruchsverfahren ist zu beenden. Es handelt sich um eine Einstellung des Verfahrens im Sinne von Artikel 109 Absatz 5 UMV. Das Amt

entscheidet daher nach freiem Ermessen über die Kosten. Wenn die Beteiligten dem Amt mitteilen, dass sie eine Kostenregelung vereinbart haben, ergeht keine Kostenentscheidung. In der Regel hat jeder Beteiligte seine eigenen Kosten zu tragen.

2. Nur ein Widerspruch ist entscheidungsreif, während die anderen Widersprüche noch im kontradiktorischen Teil des Verfahrens sind

Wenn der Widerspruch abzuweisen ist, kann eine Entscheidung ohne weitere Auswirkungen auf die anhängigen mehrfachen Widersprüche ergehen, weil sich die Zurückweisung nicht auf die UM-Anmeldung auswirkt.

Wenn der Widerspruch erfolgreich ist und die UM-Anmeldung durch die Entscheidung in ihrer Gänze abgewiesen wird, müssen die anhängigen mehrfachen Widersprüche so lange ausgesetzt werden, bis die Entscheidung rechtswirksam ist. Wenn die Beschwerdefrist ohne Einreichung einer Beschwerde abgelaufen ist, gelten die mehrfachen Widersprüche als erledigt, da sie gegenstandslos geworden sind. Die Beteiligten sind davon in Kenntnis zu setzen und das Widerspruchsverfahren ist einzustellen. Es handelt sich um eine Einstellung des Verfahrens im Sinne von Artikel 109 Absatz 5 UMG. Das Amt entscheidet daher nach freiem Ermessen über die Kosten. Wenn die Beteiligten dem Amt mitteilen, dass sie eine Kostenregelung vereinbart haben, ergeht keine Kostenentscheidung. In der Regel hat jeder Beteiligte seine eigenen Kosten zu tragen.

Dasselbe gilt, wenn in der Entscheidung über den Widerspruch **ein Teil** der Waren und Dienstleistungen der angefochtenen UM-Anmeldung, aber **alle** Waren und Dienstleistungen, gegen die sich die mehrfachen Widersprüche richten, abgewiesen werden.

Die mehrfachen Widersprüche müssen jedoch ausgesetzt werden, wenn in der Entscheidung über den Widerspruch **ein Teil** der Waren und Dienstleistungen der angefochtenen UM-Anmeldung, aber nur **ein Teil** der Waren und Dienstleistungen, gegen die die mehrfachen Widersprüche gerichtet sind, abgewiesen werden. Die Aussetzung besteht, bis die Entscheidung rechtskräftig geworden ist. Wenn dies der Fall ist, werden die Widersprechenden der mehrfachen Widersprüche aufgefordert, dem Amt mitzuteilen, ob sie den Widerspruch aufrechterhalten oder zurücknehmen wollen. Im Falle einer Zurücknahme des Widerspruchs wird das Verfahren eingestellt und beide Beteiligten werden in Kenntnis gesetzt. Wenn das Verfahren nach dem Ablauf der „Cooling-off“-Frist eingestellt wird, entscheidet das Amt gemäß Artikel 109 Absatz 3 UMG über die Kosten, und zwar, dass jeder der Beteiligten seine eigenen Kosten trägt. Wenn die Beteiligten dem Amt vor der Einstellung des Verfahrens mitteilen, dass sie eine Kostenregelung vereinbart haben, ergeht keine Kostenentscheidung.

3. Zwei oder mehr Widersprüche sind entscheidungsreif, während andere noch im kontradiktorischen Teil des Verfahrens sind

Es kann vorkommen, dass einige der Widersprüche gegen eine UM-Anmeldung entscheidungsreif sind, während andere noch in unterschiedlichen Stadien der kontradiktorischen Phase sind. Unter diesen Gegebenheiten gilt eine Kombination der unter 1. und 2. beschriebenen Grundsätze in Abhängigkeit vom Ausgang der Entscheidungen und vom Umfang der anhängigen Rechtssachen, ob eine Entscheidung in einigen Widersprüchen ergehen kann und ob die mehrfachen Widersprüche ausgesetzt werden müssen.

6.4.3 Verbindung von Verfahren

Artikel 9 Absatz 1 DVUM

Gemäß Artikel 9 Absatz 1 DVUM kann das Amt mehrfache Widersprüche im Rahmen eines einzigen Verfahrens behandeln. Wenn Verfahren verbunden werden sollen, sind die Beteiligten darüber zu unterrichten.

Widerspruchsverfahren können auf Antrag eines der Beteiligten verbunden werden, wenn die Widersprüche gegen dieselbe UM-Anmeldung gerichtet sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Amt Verfahren verbindet, ist größer, wenn diese Widersprüche von demselben Widersprechenden erhoben wurden oder wenn eine wirtschaftliche Verbindung zwischen den Widersprechenden vorliegt, wie zum Beispiel im Falle einer Mutter- und Tochtergesellschaft. Die Widersprüche müssen sich in derselben Verfahrensphase befinden.

Wenn Widerspruchsverfahren verbunden werden sollen, ist zu prüfen, ob die Widersprechenden denselben Vertreter haben. Ist dies nicht der Fall, müssen sie aufgefordert werden, einen gemeinsamen Vertreter zu bestellen. Auch müssen die älteren Rechte identisch oder sehr ähnlich sein. Wenn die Vertreter nicht antworten oder sich nicht auf einen Vertreter einigen können, muss das verbundene Verfahren wieder getrennt werden und die Widersprüche werden gesondert behandelt.

Wenn diese Voraussetzungen zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr erfüllt sind, weil zum Beispiel bei einem der verbundenen Widersprüche das (einzige) ältere Recht auf einen Dritten übertragen wird, kann das verbundene Verfahren wieder getrennt werden.

Soweit das verbundene Verfahren nicht vor der Entscheidungsfindung wieder getrennt wurde, ergeht nur eine Entscheidung.

6.5 Parteiwechsel (Rechtsübergang, Namensänderung, Vertreterwechsel, Unterbrechung des Verfahrens)

6.5.1 Rechtsübergang und Widerspruchsverfahren

6.5.1.1 Einleitung und Grundprinzip

Artikel 20 UMV

Bei einem Rechtsübergang eines älteren Rechts handelt es sich um eine Änderung der Inhaberschaft dieses Rechts. Weitere Informationen sind aus den Richtlinien, Teil E, Register, Abschnitt 3, Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster als Gegenstand des Vermögens, Kapitel 1, Übertragung ersichtlich.

Grundsätzlich tritt der neue Inhaber in dem Verfahren an die Stelle des alten Inhabers. Die Praxis des Amtes zur Behandlung von Rechtsübergängen wird in den Absätzen 6.5.1.2 (ältere Eintragung ist UM), 6.5.1.3 (ältere Eintragung ist nationale Eintragung), 6.5.1.4 (die älteren Eintragungen sind eine Kombination aus UM-

Anmeldungen und nationalen Eintragungen) und 6.5.1.5 (Übertragung einer angefochtenen UM-Anmeldung im Laufe des Widerspruchsverfahrens) dargestellt.

Der Rechtsübergang kann in verschiedener Weise erfolgen, so zum Beispiel durch Verkauf der älteren Marke von A nach B, dadurch, dass ein Unternehmen C (einschließlich der Markenrechte) von dem Unternehmen D erworben wird, durch eine Verschmelzung oder einen Unternehmenszusammenschluss der Unternehmen E und F zu dem Unternehmen G (Gesamtrechtsnachfolge), oder durch gesetzliche Erbfolge (im Fall des Todes des Inhabers geht die Marke auf die Erben über). Diese Aufzählung ist nicht abschließend.

Bei einer Rechtsübertragung im Laufe des Widerspruchsverfahrens können mehrere Situationen eintreten. Bei älteren eingetragenen oder angemeldeten UM, auf die sich der Widerspruch stützt, kann der neue Inhaber erst von dem Zeitpunkt an Verfahrensbeteiligter werden (oder Verfahrenshandlungen vornehmen), an dem das Amt den Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs erhalten hat. Im Falle einer älteren nationalen Anmeldung oder Eintragung reicht es hingegen aus, wenn der neue Inhaber einen Nachweis über den Rechtsübergang vorlegt.

6.5.1.2 Übertragung einer älteren UM

Artikel 20 Absätze 11 und 12 UMV

Hinsichtlich älterer UM (oder deren Anmeldungen) kann der Rechtsnachfolger gemäß Artikel 20 Absatz 11 UMV seine sich aus der Eintragung der UM (oder deren Anmeldung) ergebenden Rechte erst dann geltend machen, wenn die Übertragung ins Register eingetragen wurde. In dem Zeitraum zwischen dem Eingangsdatum des Antrags auf Eintragung der Übertragung und dem Übertragungseintragungsdatum kann der neue Inhaber jedoch Erklärungen gegenüber dem Amt abgeben, soweit Fristen zu wahren sind.

Widerspruch ist nur auf eine UM gestützt

Wenn ein Widerspruch nur auf einer älteren UM beruht und diese Marke während des Widerspruchsverfahrens übertragen wird/worden ist, wird der neue Inhaber der neue Widersprechende. Der neue Inhaber tritt an die Stelle des alten Inhabers.

Zu diesem Zweck wird der alte oder neue Inhaber das Amt informieren müssen, dass die UM, auf die der Widerspruch gestützt ist, übertragen worden ist, und er muss einen Antrag auf Eintragung der Übertragung einreichen. Wie oben erwähnt, kann der neue Inhaber, sobald das Amt den Antrag erhalten hat, Erklärungen abgeben. Jedoch wird er erst dann Beteiligter am Verfahren, wenn die Übertragung eingetragen wird.

Sobald das Amt Kenntnis davon hat, dass ein Antrag auf Eintragung eingegangen ist, kann das Verfahren in der Praxis mit dem neuen Inhaber fortgesetzt werden. Dennoch muss die Übertragung eingetragen werden, bevor eine Entscheidung über den Widerspruch getroffen wird. Wenn der Widerspruch entscheidungsreif ist, aber die Übertragung noch nicht eingetragen worden ist, muss das Verfahren ausgesetzt werden.

Wenn der neue Inhaber das Amt informiert, dass er das Verfahren nicht fortsetzen will, gilt der Widerspruch als zurückgenommen.

Teilweiser Rechtsübergang der einzigen UM, aus der Widerspruch erhoben wurde

In den Fällen einer teilweisen Übertragung bleibt ein Teil der älteren UM bei dem ursprünglichen Inhaber, und ein weiterer Teil wird auf einen neuen Inhaber übertragen. Wie nachstehend beschrieben, gelten für teilweise Übertragungen dieselben Grundsätze wie für die Übertragung von nur einer von mehreren UM-Eintragungen, auf denen der Widerspruch beruht.

Auf mehrere ältere UM gestützter Widerspruch

Wenn ein Widerspruch auf mehr als eine ältere UM gestützt wurde, und wenn alle diese Zeichen während des Widerspruchsverfahrens auf denselben neuen Inhaber übertragen wurden, kommen dieselben Grundsätze zur Anwendung wie bei Widersprüchen, die auf einer einzigen UM beruhen (siehe oben).

Etwas anderes gilt jedoch, wenn nur eine der älteren Unionsmarken übertragen wird/wurde. In diesem Fall kann der neue Inhaber Widersprechender werden, mit der Folge, dass es zwei Widersprechende gibt. Die neuen Widersprechenden werden als „gemeinsame Widersprechende“ behandelt, was bedeutet, dass das Amt den Fall auf die gleiche Art wie vorher behandelt, d. h. als einen Widerspruch, allerdings mit mehr als einem Widersprechenden. Außerdem wird das Amt den ursprünglichen Vertreter als den „gemeinsamen“ Vertreter für alle Widersprechenden betrachten und den neuen Widersprechenden nicht auffordern, einen neuen Vertreter zu bestellen. Jedoch haben die neuen Widersprechenden immer die Möglichkeit, einen Vertreter ihrer Wahl zu bestellen.

Gemeinsame Vertretung bedeutet nicht, dass die Widersprechenden in dem Ausmaß, in dem ihre älteren Rechte unabhängig bleiben, nicht unabhängig handeln können: Wenn zum Beispiel einer der Widersprechenden sich mit dem Anmelder gütlich einigt, gilt der Widerspruch in Bezug auf die älteren Rechte, deren Inhaber dieser Widersprechende war, als teilweise zurückgenommen.

Wenn einer der gemeinsamen Widersprechenden seinen Widerspruch zurücknehmen will, wird dies unabhängig davon akzeptiert, ob der andere das Verfahren fortsetzen will. Wenn das Verfahren fortgesetzt wird, wird es natürlich nur auf die Rechte des Widersprechenden gestützt sein, der seinen Widerspruch nicht zurückgenommen hat. Es wird keine gesonderte Kostenentscheidung getroffen.

6.5.1.3 Rechtsübergang einer früheren nationalen Eintragung

Widerspruch wurde auf eine einzige nationale Eintragung gestützt

Wenn ein Widerspruch nur auf eine ältere nationale Eintragung gestützt wurde und diese Eintragung im Laufe des Widerspruchsverfahrens übertragen wird, wird der neue Inhaber auch der neue Widersprechende. Der neue Inhaber tritt an die Stelle des alten Inhabers.

Zu diesem Zweck muss der alte oder der neue Inhaber das Amt informieren, dass die ältere nationale Eintragung, auf die der Widerspruch gestützt wurde, übertragen worden ist, und einen Nachweis für den Rechtsübergang einreichen, d. h. die Übertragungsurkunde oder einen anderen Nachweis, aus dem das Einverständnis der Beteiligten mit dem Rechtsübergang/der Änderung der Inhaberschaft hervorgeht.

Das Amt fordert den neuen Inhaber nicht auf zu bestätigen, dass er das Verfahren fortsetzen möchte. Solange der Nachweis für die Übertragung in Ordnung ist, gilt der neue Inhaber als neuer Widersprechender. Wenn er das Amt über die Übertragung informiert, aber keine (ausreichenden) Nachweise vorlegt, muss das Widerspruchsverfahren ausgesetzt werden, und dem neuen Inhaber wird eine Frist eingeräumt, um die Übertragung nachzuweisen.

Da es verschiedene nationale Regelungen gibt, ist die Einreichung einer Abschrift eines bei dem nationalen Amt gestellten Antrags auf Eintragung der Übertragung nicht immer erforderlich. Wenn in einem Mitgliedstaat die Übertragung einer Marke erst mit der Eintragung der Übertragung gegenüber Dritten geltend gemacht werden kann, wird die Entscheidung über den Widerspruch erst nach der Eintragung erlassen. Wenn der Widerspruch entscheidungsreif ist, die Übertragung aber noch nicht eingetragen wurde, ist das Verfahren auszusetzen, und der Widersprechende wird aufgefordert, den Nachweis für die Eintragung der Übertragung zu erbringen.

Wenn der neue Inhaber den erforderlichen Nachweis nicht erbringt, muss das Verfahren mit dem alten Inhaber fortgesetzt werden. Wenn der alte Inhaber behauptet, dass er nicht mehr der Inhaber ist, ist der Widerspruch unbegründet geworden, da der Widersprechende nicht mehr der Inhaber des älteren Rechts ist. Der alte Inhaber muss darüber unterrichtet werden, dass der Widerspruch als solcher zurückgewiesen wird, sofern er den Widerspruch nicht zurücknimmt.

Wenn der neue Inhaber den erforderlichen Nachweis erbringt und das Amt darüber informiert, dass er das Verfahren nicht fortsetzen will, gilt der Widerspruch als zurückgenommen.

Teilweiser Rechtsübergang der einzigen nationalen Eintragung, auf die der Widerspruch gestützt wurde

In den Fällen einer teilweisen Übertragung bleibt ein Teil der älteren nationalen Eintragung beim ursprünglichen Inhaber, während ein anderer Teil auf einen neuen Inhaber übergeht. Wie nachstehend beschrieben, gelten für teilweise Übertragungen dieselben Grundsätze wie für die Übertragung von nur einer von mehreren nationalen Eintragungen, auf denen der Widerspruch beruht.

Auf mehr als eine ältere nationale Eintragung gestützter Widerspruch

Wenn ein Widerspruch auf mehr als einer älteren nationalen Eintragung beruht und diese im Laufe des Widerspruchsverfahrens auf den gleichen neuen Inhaber übertragen werden/wurden, kommen dieselben Grundsätze zur Anwendung wie beim Rechtsübergang einer einzigen Marke, auf der ein Widerspruch beruht (siehe oben).

Etwas anderes gilt jedoch, wenn nur eines der älteren nationalen Rechte übertragen wird/wurde. In diesem Fall kann der neue Inhaber Widersprechender werden, so dass es zwei Widersprechende gibt. Die neuen Widersprechenden werden als „gemeinsame Widersprechende“ behandelt, was bedeutet, dass das Amt den Fall auf die gleiche Art wie vorher behandelt, d. h. als **einen** Widerspruch, allerdings mit mehr als einem Widersprechenden. Außerdem wird das Amt den ursprünglichen Vertreter als den „gemeinsamen“ Vertreter für alle Widersprechenden betrachten und den neuen Widersprechenden nicht auffordern, einen neuen Vertreter zu bestellen. Jedoch haben die neuen Widersprechenden immer die Möglichkeit, einen Vertreter ihrer Wahl zu bestellen.

Wenn einer der gemeinsamen Widersprechenden seinen Widerspruch zurücknehmen will, ist dies unabhängig davon zu akzeptieren, ob der andere das Verfahren fortsetzen will. Wenn das Verfahren fortgesetzt wird, erfolgt dies auf der Grundlage der Rechte des Widersprechenden, der seinen Widerspruch nicht zurückgenommen hat. Es wird keine gesonderte Kostenentscheidung getroffen.

6.5.1.4 Auf eine Kombination von UM-Eintragungen und von nationalen Eintragungen gestützter Widerspruch

Wenn ein Widerspruch gleichzeitig auf einer oder mehreren Eintragungen von Unionsmarken **und** einer oder mehreren nationalen Registrierungen beruht und eine dieser Marken während des Widerspruchsverfahrens an einen neuen Inhaber übertragen worden ist, gelten die oben beschriebenen Grundsätze entsprechend.

Sobald das Amt vom Rechtsübergang Kenntnis erhält, aktualisiert es in allen diesen Fällen die amtliche Datenbank unter Einschluss des neuen Widersprechenden/beider Widersprechender und setzt die Beteiligten davon nur zur Information in Kenntnis. Allein die Tatsache, dass ältere Eintragungen übertragen worden sind, rechtfertigt jedoch nicht das Gewähren einer neuen Frist zur Einreichung von Bemerkungen oder anderer Dokumente, wenn die ursprüngliche Frist ausgelaufen ist.

6.5.1.5 Rechtsübergang der angefochtenen UM-Anmeldung

Wenn es im Laufe des Widerspruchsverfahrens zu einer Übertragung der angefochtenen UM-Anmeldung kommt, folgt der Widerspruch der Anmeldung, d. h. der Widersprechende wird von der Übertragung in Kenntnis gesetzt, und das Verfahren wird mit dem neuen Inhaber der UM-Anmeldung und dem Widersprechenden fortgesetzt.

6.5.1.6 Teilweiser Rechtsübergang einer angefochtenen UM-Anmeldung

Artikel 14 Absatz 2 UMDV

Im Falle einer teilweisen Übertragung der (angefochtenen) UM-Anmeldung muss das Amt eine gesonderte Akte für die neue Eintragung (Anmeldung) anlegen und ihr eine neue Eintrags-/Anmeldenummer zuweisen.

Wenn die Übertragung im Register eingetragen wird und eine neue UM-Anmeldung entsteht, muss der Widerspruchsprüfer in diesem Fall auch eine neue Widerspruchsakte gegen die neue UM-Anmeldung anlegen, da es nicht möglich ist, einen Widerspruch gegen zwei verschiedene UM-Anmeldungen zu richten.

Dies ist jedoch nur der Fall, wenn einige der ursprünglich angefochtenen Waren und Dienstleistungen in der „alten“ UM-Anmeldung und einige in der neu entstandenen UM-Anmeldung beibehalten werden. Zum Beispiel: Widersprechender X richtet seinen Widerspruch gegen alle Waren der UM-Anmeldung Y, die für Waren in Klasse 12 *Apparate zur Beförderung auf dem Land und in der Luft* sowie für *Bekleidungsstücke und Schuhwaren* in Klasse 25 angemeldet wurde. Die UM-Anmeldung Y wird teilweise übertragen und aufgeteilt in die alte UM-Anmeldung Y für *Apparate zur Beförderung*

auf dem Land und Bekleidungsstücke und die neue UM-Anmeldung Y für Apparate zur Beförderung in der Luft und Schuhwaren.

Artikel 20 und 27 UMV

Da zum Zeitpunkt der Widerspruchserhebung nur eine Widerspruchsgebühr zu entrichten war, muss für den durch die Aufteilung der UM-Anmeldung entstandenen neuen Widerspruch keine Widerspruchsgebühr mehr bezahlt werden, da zum Zeitpunkt der Einreichung des Widerspruchs dieser nur gegen eine UM-Anmeldung gerichtet war.

Bei der Kostenverteilung wird der Widerspruchsprüfer die Tatsache berücksichtigen, dass nur eine Widerspruchsgebühr gezahlt wurde.

Außerdem könnte es je nach den Umständen des Falles möglich sein, die Verfahren zu verbinden (z. B. wenn der Vertreter der „alten“ und „neuen“ Anmeldungen der gleiche ist).

6.5.2 Dieselben Beteiligten nach der Übertragung

Wenn der Widersprechende und der Anmelder aufgrund eines Rechtsübergangs dieselbe natürliche oder juristische Person sind, verliert der Widerspruch seinen Zweck und wird vom Amt dementsprechend von Amts wegen eingestellt.

6.5.3 Namensänderung

Wie bereits oben aufgeführt, stellt eine Namensänderung keinen Inhaberwechsel dar.

6.5.4 Vertreterwechsel

Artikel 119 UMV

Wenn es im Laufe des Widerspruchsverfahrens zu einem Vertreterwechsel kommt, wird der andere Beteiligte davon in Kenntnis gesetzt, indem ihm eine Kopie des Schreibens und ggf. der Vollmacht übersendet wird.

Für nähere Informationen wird auf die Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 5, Berufsmäßige Vertretung verwiesen.

6.5.5 Unterbrechung des Verfahrens im Falle des Todes oder der Geschäftsunfähigkeit des Anmelders oder seines Vertreters

Artikel 106 UMV
Artikel 72 DVUM

Artikel 106 UMV betrifft die Unterbrechung des Verfahrens. In Absatz 1 werden drei Situationen unterschieden:

Das Widerspruchsverfahren vor dem Amt wird unterbrochen:

1. im Fall des Todes des **Anmelders** der Unionsmarke oder wenn der UM-Anmelder unter gesetzliche Vormundschaft gestellt wurde;
2. wenn sich der **Anmelder** der Unionsmarke im Konkursverfahren oder in einem ähnlichen Verfahren befindet;
3. wenn der **Vertreter eines Anmelders** stirbt, oder aus einem anderen Grund daran gehindert ist, den Anmelder zu vertreten. Weitere Informationen sind aus den Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 5, Berufsmäßige Vertretung ersichtlich.

Artikel 106 UMV bezieht sich nur auf den Anmelder und seinen Vertreter, sagt aber nichts über andere Beteiligte, wie den Widersprechenden. Da spezielle Vorschriften fehlen, wendet das Amt diese Bestimmung nur auf Fälle an, in denen der Anmelder (oder sein Vertreter) zur Fortsetzung des Verfahrens nicht in der Lage ist. Wenn beispielsweise gegen den Widersprechenden Konkurs erklärt wird, wird das Verfahren daher nicht unterbrochen (auch nicht in Fällen, in denen der Widersprechende der Anmelder/Inhaber einer älteren UM-Anmeldung/Unionsmarke ist). Die Ungewissheit über die Rechtsstellung eines Widersprechenden oder seines Vertreters wird sich nicht zum Nachteil des Anmelders auswirken. Wenn das Schriftstück als unzustellbar ans Amt zurückgeht, erfolgt eine öffentliche Zustellung nach den allgemeinen Vorschriften.

6.5.5.1 Tod oder Geschäftsunfähigkeit des Anmelders

Im Falle des Todes des Anmelders oder der Person, die nach dem nationalen Recht zu seiner Vertretung befugt ist (aufgrund der Geschäftsunfähigkeit des Anmelders), wird das Verfahren nur auf Antrag des Vertreters des Anmelders/der zur Vertretung befugten Person oder wenn der Vertreter sein Mandat niederlegt unterbrochen.

6.5.5.2 Anmelder kann das Verfahren vor dem Amt aus rechtlichen Gründen nicht fortsetzen (z. B. Insolvenz)

Artikel 106 Absatz 1 Buchstabe b UMV Artikel 72 Absatz 3 DVUM
--

Artikel 106 Absatz 1 Buchstabe b UMV gilt ab dem Zeitpunkt, ab dem der Verfahrensbeteiligte nicht mehr zur Erledigung des Verfahrens berechtigt ist, d. h. in Bezug auf seine Vermögenswerte nicht mehr Verfügungsberechtigt ist, und bis zu dem Zeitpunkt, an dem ein Insolvenzverwalter oder Treuhänder bestellt wird, der den Beteiligten fortan von Rechts wegen vertreten wird.

Wenn der Anmelder von einem berufsmäßigen Vertreter vertreten wird, der die Vertretung fortführt, besteht keine Notwendigkeit zur Unterbrechung des Verfahrens. Nach dem Dafürhalten des Amtes ist der Vertreter des Anmelders so lange zur Vertretung des Anmelders berechtigt, bis das Amt vom Vertreter selbst, vom benannten Treuhänder oder dem für das jeweilige Gerichtsverfahren zuständige Gericht über das Gegenteil in Kenntnis gesetzt wird.

Wenn der Vertreter das Amt informiert, dass er sein Mandat niederlegt, hängt die weitere Verfahrensweise davon ab, ob der Vertreter angibt, wer zum Treuhänder oder Insolvenzverwalter bestellt wurde.

- Wenn er dies tut, wird das Amt die Korrespondenz fortan mit dem Treuhänder oder Insolvenzverwalter abwickeln. Galten für den Anmelder Fristen, die bei seiner Konkursanmeldung noch nicht abgelaufen waren, startet das Amt diese von neuem. In diesem Fall wird das Verfahren daher unterbrochen und sofort wieder aufgenommen. Wenn dem Anmelder beispielsweise vor seiner Konkurserklärung noch zehn Tage zur Einreichung von Bemerkungen blieben, wird in dem neuen Schreiben des Amtes an den Treuhänder eine neue Frist von zwei Monaten zur Einreichung dieser Bemerkungen gesetzt.
- Liegen keine Informationen in Bezug auf einen Insolvenzverwalter oder Treuhänder vor, hat das Amt keine andere Wahl, als eine Unterbrechung des Verfahrens anzuordnen. Eine entsprechende Mitteilung geht an den in Konkurs gegangenen Anmelder direkt und an den Widersprechenden. Es ist zwar nicht Aufgabe des Amtes herauszufinden, wer der Insolvenzverwalter ist, aber es wird weiterhin versuchen, mit dem in Konkurs gegangenen Anmelder zu kommunizieren, so dass das Verfahren wieder aufgenommen werden kann. Obwohl der Beteiligte, gegen dessen Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde, keine rechtlich verbindlichen Handlungen mehr vornehmen kann, erhält er in der Regel weiterhin die Korrespondenz. Ist dies nicht der Fall, wird die Korrespondenz automatisch mit dem Treuhänder abgewickelt, sofern es einen Treuhänder gibt. Das Amt kann auch vom Widersprechenden bereitgestellte Informationen über die Identität des Treuhänders berücksichtigen.

Wenn ein Schriftstück als unzustellbar ans Amt zurückgeht, erfolgt eine öffentliche Zustellung nach den allgemeinen Vorschriften.

Werden Nachweise für die Bestellung des Insolvenzverwalters oder Treuhänders eingereicht, müssen diese nicht in die Verfahrenssprache übersetzt werden.

Sobald das Amt darüber unterrichtet ist, wer der Insolvenzverwalter oder Treuhänder ist, wird das Verfahren zu einem vom Amt bestimmten Zeitpunkt wieder aufgenommen. Der andere Beteiligte ist zu informieren.

Fristen, die zum Zeitpunkt der Verfahrensunterbrechung noch nicht abgelaufen waren, beginnen von neuem zu laufen, wenn das Verfahren wiederaufgenommen wird. Wenn die Unterbrechung zum Beispiel zehn Tage vor Ablauf der Stellungnahmefrist des Anmelders eintrat, beginnt statt der zehn Tage, die zum Zeitpunkt der Unterbrechung ursprünglich noch zur Verfügung standen, nach Wiederaufnahme des Verfahrens erneut eine Frist von zwei Monaten. Um dies klarzustellen wird in dem Schreiben des Amtes, durch das die Beteiligten über die Wiederaufnahme des Verfahrens unterrichtet werden, eine neue Frist festgesetzt.

6.5.5.3 Tod des Vertreters des Anmelders oder dessen Verhinderung des Handelns vor dem Amt aus rechtlichen Gründen

Artikel 106 Absatz 1 Buchstabe c UMV und Artikel 119 Absatz 2 UMV

In den in Artikel 106 Absatz 1 Buchstabe c UMV genannten Fällen ist das Verfahren zu unterbrechen und wird wieder aufgenommen, sobald dem Amt die Bestellung eines neuen Vertreters des Anmelders der Unionsmarke angezeigt wurde.

Diese Unterbrechung dauert maximal drei Monate. Wenn vor dem Ablauf dieses Zeitraums kein Vertreter bestellt worden ist, nimmt das Amt das Verfahren wieder auf. Bei Wiederaufnahme des Verfahrens geht das Amt wie folgt vor:

1. Wenn die Bestellung eines Vertreters gemäß Artikel 119 Absatz 2 UMV obligatorisch ist, weil der Anmelder weder seinen Wohnsitz noch seinen Sitz im EWR hat, tritt das Amt mit dem Anmelder in Verbindung und setzt ihn davon in Kenntnis, dass die UM-Anmeldung zurückgewiesen wird, wenn er innerhalb einer bestimmten Frist keinen Vertreter bestellt.
2. Wenn die Bestellung eines Vertreters gemäß Artikel 119 Absatz 2 UMV **nicht** obligatorisch ist, nimmt das Amt das Verfahren wieder auf und schickt alle Mitteilungen direkt an den Anmelder.

In beiden Fällen bedeutet die Wiederaufnahme des Verfahrens, dass etwaige Fristen, die für den Anmelder anhängig waren, als das Verfahren unterbrochen wurde, wieder zu laufen beginnen, wenn das Verfahren wieder aufgenommen wird.