

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

TEIL C

WIDERSPRUCH

ABSCHNITT 1

VERFAHRENSFRAGEN

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung: Allgemeiner Ablauf des Widerspruchsverfahrens	6
2	Zulässigkeitsprüfung	7
2.1	Widerspruchsschrift.....	7
2.1.1	Früher Widerspruch gegen eine internationale Registrierung.....	8
2.1.2	Früher Widerspruch gegen eine GM-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
2.2.3	Konsequenzen bei nicht erfolgter Entrichtung der Widerspruchsgebühr	10
2.2.4	Erstattung der Widerspruchsgebühr.....	11
2.3	Sprachen und Übersetzungen der Widerspruchsschrift	11
2.4	Zulässigkeitsprüfung	13
2.4.1	Absolute Zulässigkeitsvoraussetzungen	13
2.4.1.1	Identifizierung der angefochtenen GM-Anmeldung	14
2.4.1.2	Identifizierung der älteren Marken/Rechte.....	15
2.4.1.3	Angabe der Widerspruchsründe.....	19
2.4.2	Relative Zulässigkeitsvoraussetzungen	19
2.4.2.1	Daten.....	20
2.4.2.2	Wiedergabe der älteren Marke/des älteren Zeichens	20
2.4.2.3	Waren und Dienstleistungen	22
2.4.2.4	Ältere bekannte Marken: Bekanntheitsgrad.....	24
2.4.2.5	Identifizierung des Widersprechenden	24
2.4.2.6	Berufsmäßige Vertretung	28
2.4.2.7	Unterschrift.....	30
2.4.2.8	Relative Zulässigkeitsvoraussetzungen: Sanktionen.....	30
2.4.3	Fakultative Angaben.....	31
2.4.3.1	Reichweite des Widerspruchs	31
2.4.3.2	Begründung.....	32
2.5	Zustellung des Widerspruchs.....	32
3	„Cooling-off“-Frist.....	33
3.1	Beginn der „Cooling-off“-Frist	33
3.2	Verlängerung der „Cooling-off“-Frist.....	35
4	Kontradiktorischer Teil	36
4.1	Vervollständigung des Widerspruchs.....	36
4.2	Substanziierung	36
4.2.1	GM und GM-Anmeldungen.....	37
4.2.2	Umgewandelte GM(-Anmeldungen).....	37
4.2.2.1	Auf eine umgewandelte (umzuwandelnde) GM(-Anmeldung) gestützter Widerspruch	37
4.2.3	Eingetragene oder angemeldete Marken, bei denen es sich nicht um Gemeinschaftsmarken handelt.....	38
4.2.3.1	Von einer zuständigen Behörde ausgestellte Urkunden.....	38
4.2.3.2	Auszüge aus amtlichen Datenbanken	39
4.2.3.3	Auszüge aus den amtlichen Markenblättern der nationalen Markenämter oder der WIPO	40
4.2.3.4	Dauer einer Markeneintragung.....	41

4.2.3.5	Überprüfung der Nachweise.....	42
4.2.3.6	Verlängerungsurkunden.....	44
4.2.3.7	Berechtigung zum Widerspruch.....	44
4.2.4	Substanziierung von notorisch bekannten Marken, bekannten Marken, Agentenmarken, sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichenrechten.....	45
4.2.4.1	Notorisch bekannte Marken.....	45
4.2.4.2	Bekannte Marken.....	46
4.2.4.3	Nicht eingetragene Marke oder sonstiges im geschäftlichen Verkehr benutztes Kennzeichenrecht.....	46
4.2.4.4	Agenten- oder Vertretermarke.....	47
4.2.5	Sanktionen.....	47
4.3	Übersetzungen / Wechsel der Sprache während des Widerspruchsverfahrens.....	47
4.3.1	Übersetzung von Beweismitteln für Markeneintragungen und der vom Widersprechenden zur Vervollständigung seiner Akte eingereichten Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen.....	48
4.3.1.1	Sanktionen.....	50
4.3.2	Übersetzung weiterer Stellungnahmen.....	50
4.3.3	Übersetzung sonstiger Schriftstücke (keine Stellungnahmen).....	51
4.3.4	Benutzungsnachweise.....	52
4.3.5	Wechsel der Sprache während des Widerspruchsverfahrens.....	53
4.4	Dokumente unleserlich / Bezugnahmen auf andere Verfahren.....	53
4.4.1	Dokumente unleserlich.....	53
4.4.2	Keine Rückgabe von Originalschriftstücken.....	53
4.4.3	Vertrauliche Informationen.....	54
4.4.4	Verweise auf Dokumente oder Beweismittel in anderen Verfahren.....	55
4.5	Sonstiger Schriftsatzwechsel.....	56
4.6	Bemerkungen Dritter.....	57
5	Beendigung des Verfahrens.....	58
5.1	Gütliche Einigung.....	58
5.2	Einschränkung und Zurücknahme.....	58
5.2.1	Einschränkungen und Zurücknahmen von GM-Anmeldungen.....	58
5.2.1.1	Zurücknahme oder Einschränkung vor der Zulässigkeitsprüfung.....	60
5.2.1.2	Einschränkung oder Zurücknahme von GM-Anmeldungen vor Ablauf der „Cooling-off“-Frist.....	60
5.2.1.3	Einschränkung oder Zurücknahme von GM-Anmeldungen nach Ablauf der „Cooling-off“-Frist.....	61
5.2.1.4	Einschränkung oder Zurücknahme von GM-Anmeldungen nach Erlass der Entscheidung.....	61
5.2.1.5	Sprache.....	62
5.2.2	Zurücknahme des Widerspruchs.....	62
5.2.2.1	Zurücknahme des Widerspruchs vor Ablauf der „Cooling-off“-Frist.....	62
5.2.2.2	Zurücknahme des Widerspruchs nach Ablauf der „Cooling-off“-Frist.....	63
5.2.2.3	Zurücknahme des Widerspruchs nach Erlass einer Entscheidung.....	63
5.2.2.4	Sprache.....	63
5.2.3	Widerruf der Zurücknahme/Einschränkung.....	63
5.3	Entscheidung in der Sache.....	63
5.3.1	Älteres Recht nicht nachgewiesen.....	64
5.3.2	Älteres Recht hat aufgehört zu existieren.....	64
5.4	Gebührenerstattung.....	65

5.4.1	Widerspruch gilt als nicht erhoben	65
5.4.1.1	Widerspruch wird am Tag der Erhebung zurückgenommen.....	65
5.4.1.2	Erstattung nach Wiederveröffentlichung.....	65
5.4.2	Erstattung bei Zurücknahme / Einschränkung einer GM-Anmeldung	65
5.4.2.1	Zurücknahme/Einschränkung der GM-Anmeldung vor Ablauf der „Cooling-off“-Frist	65
5.4.2.2	Widerspruch wird aufgrund Einschränkung der GM-Anmeldung innerhalb der „Cooling-off“-Frist zurückgenommen	65
5.4.3	Mehrfache Widersprüche und Erstattung von 50 % der Widerspruchsgebühr	66
5.4.4	Fälle, in denen die Widerspruchsgebühr nicht erstattet wird	67
5.4.4.1	Zurücknahme des Widerspruchs vor Ablauf der „Cooling-off“-Frist (KEIN Zusammenhang mit Einschränkung der Anmeldung)	67
5.4.4.2	Zurücknahme durch den Widersprechenden erfolgt früher	67
5.4.4.3	Einigung zwischen den Beteiligten vor Eröffnung des Verfahrens	67
5.4.4.4	Beendigung des Verfahrens aus anderen Gründen	67
5.4.4.5	Reaktion auf Disclaimer.....	68
5.4.5	Irrtümliche Erstattung der Widerspruchsgebühr	68
5.5	Entscheidung über die Kostenverteilung	68
5.5.1	Fälle, in denen eine Kostenentscheidung getroffen werden muss.....	68
5.5.2	Fälle, in denen keine Kostenentscheidung getroffen wird.....	69
5.5.2.1	Kostenvereinbarung	69
5.5.2.2	Mitteilung von dem „potenziell obsiegenden Beteiligten“	69
5.5.3	Standardfälle für Kostenentscheidungen	69
5.5.4	Einstellung des Verfahrens.....	70
5.5.4.1	Mehrfache Widersprüche	70
5.5.4.2	Zurückweisung einer Anmeldung aufgrund von absoluten Eintragungshindernissen oder Formalerfordernissen	71
5.5.4.3	Verbundene Verfahren	72
5.5.4.4	Bedeutung der Formulierung „seine eigenen Kosten tragen“	72
5.6	Kostenfestsetzung	72
5.6.1	Zu erstattende/festzusetzende Beträge	73
5.6.2	Verfahren bei Kostenfestsetzung in der Hauptsacheentscheidung	74
5.6.3	Verfahren bei Erfordernis einer gesonderten Kostenfestsetzung	74
5.6.3.1	Zulässigkeit	74
5.6.3.2	Nachweise.....	74
5.6.4	Überprüfung der Kostenfestsetzung.....	75
6	Verfahrensrechtliche Fragen	75
6.1	Berichtigung von Fehlern	75
6.1.1	Berichtigung von Fehlern in der Widerspruchsschrift.....	75
6.2.2	Berichtigung von Fehlern in Veröffentlichungen.....	76
6.2	Fristen	76
6.2.1	Fristenverlängerung in Widerspruchsverfahren	76
6.2.1.1	Nicht verlängerbare und verlängerbare Fristen	76
6.2.1.2	Antrag fristgemäß gestellt.....	77
6.2.1.3	Fristverlängerungen, die das Amt aus eigener Initiative gewährt	78
6.2.1.4	Unterschrift.....	78
6.3	Aussetzung	79
6.3.1	Von beiden Beteiligten beantragte Aussetzungen	79
6.3.2	Aussetzungen durch das Amt von Amts wegen oder auf Antrag eines der Beteiligten	80
	Es ist anzumerken, dass es in keinem der oben erwähnten Fälle eine Verpflichtung gibt, das Verfahren auszusetzen. Die Entscheidung liegt im Ermessen des Amts.....	80

6.3.2.1	Erklärung der Grundregel, Zeitpunkt der Aussetzung	80
6.3.3	Mehrfache Widersprüche	83
6.3.3.1	Nach Zurückweisung der GM-Anmeldung.....	83
6.3.4.2	Wiederaufnahme des Verfahrens.....	83
6.4	Mehrfache Widersprüche.....	84
6.4.1	Mehrfache Widersprüche und Einschränkungen	85
6.4.2	Mehrfache Widersprüche und Entscheidungen	85
6.4.3	Verbindung von Verfahren.....	87
6.5	Parteiwechsel (Rechtsübergang, Namensänderung, Vertreterwechsel, Unterbrechung des Verfahrens).....	88
6.5.1	Rechtsübergang und Widerspruchsverfahren.....	88
6.5.1.1	Einleitung und Grundprinzip	88
6.5.1.2	Übertragung einer älteren GM.....	89
6.5.1.3	Rechtsübergang einer früheren nationalen Eintragung	90
6.5.1.4	Auf eine Kombination von GM-Eintragungen und nationalen Eintragungen gestützter Widerspruch	92
6.5.1.5	Rechtsübergang der angefochtenen GM-Anmeldung	92
6.5.1.6	Teilweiser Rechtsübergang einer angefochtenen GM-Anmeldung	92
6.5.2	Dieselben Beteiligten nach der Übertragung.....	93
6.5.3	Namensänderung	93
6.5.4	Vertreterwechsel.....	93
6.5.5	Unterbrechung des Verfahrens im Falle des Todes oder der Geschäftsunfähigkeit des Anmelders oder seines Vertreters	93
6.5.5.1	Tod oder Geschäftsunfähigkeit des Anmelders.....	94
6.5.5.2	Anmelder kann das Verfahren vor dem Amt aus rechtlichen Gründen nicht fortsetzen (z. B. Insolvenz)	94
6.5.5.3	Tod des Vertreters des Anmelders oder dessen Verhinderung des Handelns vor dem Amt aus rechtlichen Gründen	95

1 Einleitung: Allgemeiner Ablauf des Widerspruchsverfahrens

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

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

Nachdem geprüft wurde, ob die Widerspruchsgebühr entrichtet wurde, wird dann geprüft, ob der Widerspruch die anderen in der Verordnung 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 Beteiligte eine Mitteilung mit der Festsetzung der Verfahrensfristen. Zunächst wird den Beteiligten eine Frist – die so genannte „Cooling-off“-Frist – eingeräumt, die es ihnen ermöglichen soll, zu einer gütlichen Einigung (mit oder ohne Kostenregelung) zu gelangen. 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 Vervollständigung seiner Akte eingeräumt, d. h. zur Einreichung der Beweismittel und Stellungnahmen, die er zur Stützung seines Widerspruchs für erforderlich erachtet. Nach diesen zwei Monaten oder, sobald die eingereichten Beweismittel und Stellungnahmen dem Anmelder übermittelt wurden, kann dieser innerhalb von zwei Monaten zum Widerspruch Stellung nehmen.

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

Dem Anmelder stehen zur Verteidigung im Wesentlichen zwei Wege zur Verfügung. Er kann einerseits der/den älteren Marke(n) die Nichtbenutzungseinrede entgegenhalten und andererseits dem Amt gegenüber Argumente und Beweismittel vorbringen, die den Widerspruch zu Fall bringen.

Wenn der Anmelder nur 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.

Wenn der Anmelder die Erbringung eines Benutzungsnachweises für die ältere(n) Marke(n) beantragt, kann das nachfolgende Verfahrensstadium ausschließlich auf diese Frage beschränkt werden, und die Frage des Konflikts zwischen den beiden Marken kann später behandelt werden.

Die vom Widersprechenden vorgelegten Benutzungsnachweise werden dem Anmelder übermittelt, der wiederum zwei Monate zur Einreichung einer Stellungnahme erhält. Reicht der Anmelder eine Stellungnahme ein, wird diese dem Widersprechenden übermittelt, der Gelegenheit erhält, eine letzte Erwiderung einzureichen.

Auch in anderen 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.

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

2 Zulässigkeitsprüfung

2.1 Widerspruchsschrift

Artikel 41 Absätze 1 und 3 GMV Regel 16a und Regel 17 Absatz 4 GMDV Beschluss EX-11-3 des Präsidenten des Amtes

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

Nach dem Eingang des Widerspruchs per Telefax oder per Post erfolgt die Eingabe in das IT-System des Amtes, und dem Widersprechenden wird eine Empfangsbestätigung zugesandt. Es ist auch möglich, Widersprüche auf elektronischem Wege einzureichen. Das elektronische Widerspruchsformular wird automatisch gesammelt und in das IT-System des Amtes eingegeben.

Der Anmelder erhält zu Informationszwecken unverzüglich eine Kopie der Widerspruchsschrift (und aller eventuell vom Widersprechenden eingereichten Unterlagen). Wenn der Widerspruch auf einer Gemeinschaftsmarke 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 Gemeinschaftsmarken zugreifen kann.

2.1.1 Früher Widerspruch gegen eine internationale Registrierung

Widerspruch gegen eine internationale Registrierung (IR) kann zwischen dem sechsten und neunten Monat nach dem Datum der ersten Wiederveröffentlichung (Artikel 156 Absatz 2 GMV) eingereicht werden. Wenn die erste Wiederveröffentlichung beispielsweise auf den 15.2.2013 fällt, dann beginnt die Widerspruchsfrist am 16.8.2013 und läuft am 15.11.2013 ab.

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. Wird der Widerspruch vor diesem Datum zurückgenommen, wird die Widerspruchsgebühr erstattet.

Wenn der Widerspruch vor dem Beginn der Widerspruchsfrist eingeht (Regel 114 Absatz 3 GMDV), ergeht ein Schreiben an den Widersprechenden, in dem dieser darüber in Kenntnis gesetzt wird, dass der Widerspruch als am ersten Tag der Widerspruchsfrist eingegangen gilt und dass der Widerspruch bis zu diesem Datum zurückgestellt wird.

2.1.2 Früher Widerspruch gegen eine GM-Anmeldung

Alle Widerspruchsschriften gegen eine GM-Anmeldung, die **per Fax und/oder Post** vor dem Beginn der Widerspruchsfrist gemäß Artikel 41 Absatz 1 bis Absatz 3 GMV eingehen, werden zurückgestellt und gelten als am ersten Tag der Widerspruchsfrist eingereicht, und zwar am ersten Tag nach der Veröffentlichung der GM-Anmeldung in Teil A.1. des Blattes für Gemeinschaftsmarken. Wird der Widerspruch vor diesem Datum zurückgenommen oder die GM-Anmeldung vor der Veröffentlichung abgewiesen oder zurückgenommen (Artikel 39 GMV), wird die Widerspruchsgebühr erstattet.

Das Amt setzt den Widersprechenden davon in Kenntnis, dass der Widerspruch zurückgestellt wird, da die GM-Anmeldung, gegen die er gerichtet ist, noch nicht im Blatt für Gemeinschaftsmarken veröffentlicht worden ist, und erst nach der Veröffentlichung der angefochtenen GM-Anmeldung bearbeitet wird. Dem Widersprechenden wird mitgeteilt, dass der Widerspruch als am ersten Tag der Widerspruchsfrist erhoben gilt.

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

Regel 17 Absatz 2 GMDV

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 erhält eine Frist von zwei Monaten, um 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 relevanten Frist einging, oder der Widersprechende nicht innerhalb der Zweimonatsfrist 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 41 Absatz 3 GMV
Artikel 8 GMGebV
Regel 17 Absatz 1 GMDV

Die Widerspruchsgebühr muss in voller Höhe innerhalb der Widerspruchsfrist beim Amt eingehen.

Wenn die Widerspruchsgebühr nach Ablauf der Widerspruchsfrist eingeht, der Überweisungsauftrag an die Bank aber innerhalb der letzten zehn Tage vor Ablauf der Widerspruchsfrist erteilt wurde, gilt die Frist als gewahrt, sofern zwei Bedingungen erfüllt werden: Der Widersprechende weist nach, dass er die Zahlung innerhalb der letzten zehn Tage vor Ablauf der Widerspruchsfrist veranlasst hat UND entrichtet einen Zuschlag in Höhe von 10 % der Widerspruchsgebühr (doppelte Voraussetzung). Dieser Zuschlag entfällt jedoch, wenn der Widersprechende nachweisen kann, dass die Zahlungsanweisung an die Bank mehr als zehn Tage vor Ablauf der Zahlungsfrist veranlasst wurde. Wenn die Widerspruchsgebühr nicht innerhalb der Widerspruchsfrist eingegangen oder die oben genannte Bestimmung nicht anwendbar ist, gilt der Widerspruch als nicht erhoben.

Artikel 5 Absatz 2 und Artikel 8 Absatz 1 GMGebV
Beschluss EX-06-1 des Präsidenten des Amtes

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

Da die 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.

Das System der laufenden Konten ist ein automatisches Abbuchungssystem. Das Amt kann ein solches Konto also ohne Erteilung eines Auftrags für jeglichen Zahlungsvorgang belasten.

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, genügt bereits die Existenz eines laufenden Kontos, 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

Regel 17 Absätze 1 und 4 und Regel 54 GMDV
--

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 Zweimonatsfrist nachweist, dass die Auffassung des Amtes betreffend den Rechtsverlust unzutreffend ist, und er die Zahlung rechtzeitig veranlasst hat, ist eine entsprechende Mitteilung zu versenden. Der Anmelder erhält dieses Schreiben sowie die vom Widersprechenden eingereichten Nachweise in Kopie.

Ein Widersprechender hat das Recht, innerhalb von zwei Monaten eine Entscheidung zu beantragen. Tut er dies, ist die Entscheidung an beide Beteiligte zu versenden.

2.2.4 Erstattung der Widerspruchsgebühr

Artikel 8 Absatz 3, Artikel 9 Absatz 1 GMGebV
Regel 17 Absatz 1 und Regel 18 Absatz 5 GMDV

Gilt ein Widerspruch als nicht erhoben und wurde die Widerspruchsgebühr nicht vollständig oder nach Ablauf der Widerspruchsfrist entrichtet, ist dem Widersprechenden der entrichtete Betrag zu erstatten.

Die Erstattung der Widerspruchsgebühr gemäß Regel 18 Absatz 5 GMDV bezieht sich auch auf einen vom Widersprechenden gemäß Artikel 8 Absatz 3 GMGebV gezahlten Zuschlag.

2.3 Sprachen und Übersetzungen der Widerspruchsschrift

Artikel 119 Absätze 5 und 6 GMV
Regel 16, Regel 17 Absatz 3, Regel 83 Absatz 3 und Regel 95 Buchstabe b GMDV

Gemäß Artikel 119 Absatz 5 GMV ist der Widerspruch in einer der Sprachen des Amtes einzureichen. In Bezug auf die Wahl der Verfahrenssprache können sich mehrere Situationen ergeben:

1. **Es wurde das amtliche Widerspruchsformular des HABM verwendet** und der Widersprechende hat eine mögliche Verfahrenssprache gewählt.

Der Widerspruch entspricht der Sprachenregelung der Verordnungen.

Beispiele

- a) Die Sprachen der GM-Anmeldung sind PT und EN. Die portugiesische Fassung des Formulars wurde geschickt, aber keines der für die Zulässigkeit relevanten Textelemente kann übersetzt werden, und die entsprechenden Kästchen wurden angekreuzt. Der Widerspruch ist zulässig. Da die Verfahrenssprache nur EN sein kann, ist es nicht nötig, den Widersprechenden um die Angabe der Sprache des Widerspruchsverfahrens zu bitten. Bei Mitteilung des Widerspruchs muss ein unausgefülltes Formular in EN beigelegt und die Verfahrenssprache angegeben werden.
- b) Die Sprachen der GM-Anmeldung sind DE und EN. Die französische Fassung des Formulars wurde eingesandt, aber entweder wurde der Widerspruch auf Französisch eingereicht oder keines der Textelemente kann übersetzt werden und die entsprechenden Kästchen wurden angekreuzt. Der Widerspruch ist zulässig. Da die Verfahrenssprache DE oder EN sein kann, muss der Widersprechende gebeten werden, die Sprache des Widerspruchsverfahrens anzugeben. Bei Mitteilung des

Widerspruchs muss ein unausgefülltes Formular in der angegebenen Sprache beigelegt werden.

2. **Es wurde das amtliche Widerspruchsformular des HABM verwendet**, und der Text im Formular ist zwar in einer der Sprachen des Amtes, aber nicht in einer der möglichen Verfahrenssprachen.

Wenn die für Zulässigkeit wichtigen Textelemente nicht übersetzt werden können (z. B. Zahlen) und alle entsprechenden Kästchen angekreuzt wurden, ist der Widerspruch auch dann zulässig, wenn er Textteile wie die Begründung in der falschen Sprache enthält. Da eine Begründung im Stadium der Zulässigkeitsprüfung nicht obligatorisch ist, wird die Zulässigkeit durch die Tatsache, dass sie nicht in der richtigen Sprache vorliegt, nicht beeinflusst. Sie „liegt nicht vor“.

Das Amt prüft, ob der Widersprechende die Verfahrenssprache auf dem Formular angegeben hat.

- Falls er sie nicht oder eine falsche Sprache angegeben hat und sowohl die erste als auch die zweite Sprache der GM-Anmeldung Sprachen des Amtes sind, ergeht ein Schreiben an den Widersprechenden, in dem er um die Angabe der Verfahrenssprache gebeten wird. Erfolgt innerhalb der zweimonatigen Frist keine Antwort, ist der Widerspruch als unzulässig abzuweisen. Bei Zustellung des Widerspruchs ist ein unausgefülltes Formular in der Verfahrenssprache beizulegen.
- Falls er sie nicht oder eine falsche Sprache angegeben hat und nur eine der Sprachen der GM-Anmeldung eine Sprache des Amtes ist, ist es nicht nötig, um die Verfahrenssprache zu bitten, da es sich nur um die eine Sprache des Amtes handeln kann. Bei Zustellung des Widerspruchs ist ein unausgefülltes Formular in der Verfahrenssprache beizulegen. Die Verfahrenssprache wird im Schreiben angegeben.
- Wenn die Verfahrenssprache richtig angegeben ist, ist bei der Zustellung des Widerspruchs ein unausgefülltes Formular in der Verfahrenssprache beizulegen.

Dasselbe gilt, wenn das amtliche Widerspruchsformular des HABM verwendet wurde und der Text auf dem Formular NICHT in einer der Sprachen des Amtes verfasst ist.

3. **Das amtliche Widerspruchsformular des HABM wurde zwar nicht verwendet**, aber der Text des Widerspruchs liegt in einer möglichen Verfahrenssprache vor.

Der Widerspruch entspricht der Sprachenregelung der Verordnungen.

4. **Das amtliche Widerspruchsformular des HABM wurde nicht verwendet** und der Text des Widerspruchs liegt zwar in einer der Sprachen des Amtes, aber nicht in einer der möglichen Verfahrenssprachen vor.

Gemäß Artikel 119 Absatz 6 GMV und Regel 16 Absatz 1 GMDV muss der Widersprechende von sich aus innerhalb von einem Monat eine Übersetzung in

die Verfahrenssprache einreichen. Wenn keine Übersetzung eingeht, ist der Widerspruch unzulässig.

5. **Das amtliche Widerspruchsformular des HABM wurde nicht verwendet** und der Text des Widerspruchs liegt zwar in einer der Amtssprachen der Europäischen Union, aber nicht in einer der Sprachen des Amtes vor.

Der Widerspruch ist unzulässig. Es gilt Artikel 119 Absatz 5 GMV. Es ergeht eine Mitteilung in der ersten Sprache (falls es sich um eine des Amtes handelt) oder der zweiten Sprache der angefochtenen GM-Anmeldung.

Für das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen gelten spezielle Regeln (siehe Abschnitt 2.4.2.3 unten).

Begründung des Widerspruchs: Wenn eines der Kästchen zu den Widerspruchsgründen angekreuzt und zusätzlich eine Erläuterung von Tatsachen oder Bemerkungen eingereicht wurde, müssen im Stadium der Zulässigkeitsprüfung diese Erläuterung und Angaben wie „siehe Anlage“, „siehe Anhang“, „wird nachgereicht“ nicht übersetzt werden. Diese müssen später, nach Ablauf der „Cooling-off“-Frist und vor Ablauf der Frist zur Substanziierung des Widerspruchs, eingereicht werden.

2.4 Zulässigkeitsprüfung

Regel 15 und Regel 17 GMDV

Die Zulässigkeitsprüfung bezieht sich sowohl auf die absoluten als auch auf die relativen Voraussetzungen:

- Die Angaben und Elemente, die in der Widerspruchsschrift enthalten sein müssen oder vom Widersprechenden auf eigene Initiative innerhalb der Widerspruchsfrist eingereicht werden müssen, sind in Regel 15 Absatz 1 und Absatz 2 Buchstaben a bis c GMDV aufgeführt;
- 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, sind in Regel 15 Absatz 2 Buchstaben d bis h GMDV aufgeführt;
- fakultative Angaben (die für die Reichweite des Widerspruchs bestimmend sind, aber nicht zur Feststellung der Unzulässigkeit führen) sind in Regel 15 Absatz 3 GMDV aufgeführt.

2.4.1 Absolute Zulässigkeitsvoraussetzungen

Wenn der Widerspruch aufgrund von absoluten Zulässigkeitsvoraussetzungen unzulässig ist, ist der Widersprechende in Kenntnis zu setzen und um eine Stellungnahme über die Zulässigkeit zu bitten. Bei Bestätigung der Unzulässigkeit ergeht eine Entscheidung über die Abweisung des Widerspruchs; eine Kopie geht an den Anmelder.

Widersprüche gegen GM-Anmeldungen

Die älteren Marken/Rechte werden geprüft, um festzustellen, ob 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 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.

Widersprüche gegen internationale Registrierungen, in denen die EU benannt ist

Für Widersprüche gegen eine internationale Registrierung, in der die EU benannt ist, wird eine vollständige Zulässigkeitsprüfung durchgeführt. Diese Zulässigkeitsprüfung muss alle älteren Rechte umfassen. Falls keines der älteren Rechte ordnungsgemäß identifiziert werden kann, ist der Widerspruch unzulässig, und der Widersprechende wird um Stellungnahme zu der Unzulässigkeit gebeten, bevor die Entscheidung über die Unzulässigkeit ergeht.

2.4.1.1 Identifizierung der angefochtenen GM-Anmeldung

Regel 15 Absatz 2 Buchstabe a und Regel 17 GMDV

Die obligatorischen Elemente für die Identifizierung der angefochtenen GM-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 GM-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 GM-Anmeldung. Fehlt diese Angabe, lässt sich die angefochtene GM-Anmeldung immer noch anhand der anderen Angaben hinreichend feststellen.

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

Wenn die GM-Anmeldung nicht identifiziert werden kann, kann dieser Mangel 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 die Entscheidung über die Zurückweisung des Widerspruchs versandt, die in Kopie auch an den Anmelder gesandt wird.

2.4.1.2 Identifizierung der älteren Marken/Rechte

Artikel 8 Absatz 2 GMV
Regel 15 Absatz 2 Buchstabe b und Regel 17 Absatz 2 GMDV

Nach Identifizierungselementen ist nicht nur in dem Widerspruchsformular 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.

Es gibt fünf verschiedene Arten von älteren Rechten, auf die ein Widerspruch gestützt werden kann: (1) ältere Markeneintragungen oder -anmeldungen, (2) ältere Eintragungen oder Anmeldungen von bekannten Marken, (3) ältere notorisch bekannte Marken, (4) ältere nicht eingetragene Marken und (5) ältere sonstige im geschäftlichen Verkehr benutzte Kennzeichenrechte.

Ältere Rechte, die nicht älter sind

Artikel 8 Absatz 2 und Artikel 41 Absatz 1 GMV

Wenn keine Priorität vorliegt, ist ein älteres Recht nur dann älter, wenn sein Anmeldetag vor dem Anmeldetag der angefochtenen GM-Anmeldung liegt. Bei einem Konflikt zwischen einer nationalen Marke und einer GM-Anmeldung ist die genaue Uhrzeit des Einreichens der nationalen Marke zur Bestimmung, welches die ältere Marke ist, irrelevant (siehe Urteil vom 22. März 2012, C-190/10, „Génesis“).

Zuweilen beruht ein Widerspruch auf einer oder mehreren Marken oder anderen Rechten, die im Sinne von Artikel 8 Absatz 2 GMV nicht älter als die GM-Anmeldung sind. Die Bestimmung, ob ein Recht älter ist, erfolgt im Stadium der Zulässigkeitsprüfung.

Wenn die einzige ältere 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 wie üblich mit; es wird nicht erwähnt, dass eine oder mehrere Marken bzw. ein oder mehrere Rechte nicht älter sind. Diese Frage wird dann in der Entscheidung behandelt.

Ältere eingetragene oder angemeldete Marken

Artikel 8 Absatz 2 Buchstaben a und b GMV
Regel 15 Absatz 2 Buchstabe b, Regel 17 Absatz 2 und Regel 19 Absatz 3 GMDV

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

Der in einer Gemeinschaftsmarke beanspruchte Zeitrang kann im Sinne von Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a GMV berücksichtigt werden, vorausgesetzt, der Inhaber der Gemeinschaftsmarke hat auf die ältere Marke verzichtet oder sie im Sinne von Artikel 34 Absatz 2 GMV fallengelassen und dies wurde vom Widersprechenden nachgewiesen.

In einem derartigen Fall muss der Widersprechende seinen Widerspruch auf die Gemeinschaftsmarke stützen und innerhalb der dreimonatigen Widerspruchsfrist ausdrücklich angeben, dass die nationale Marke durch den in der Gemeinschaftsmarke beanspruchten Zeitrang fortbesteht. Zwischen der angegebenen Gemeinschaftsmarke und der älteren Marke, für die der Zeitrang in der Gemeinschaftsmarke in Anspruch genommen wurde, muss eine klare Verbindung nachgewiesen werden. Innerhalb der gemäß Regel 19 Absatz 1 GMDV festgelegten Frist muss der Widersprechende hinreichende, aus dem HABM stammende Beweise vorlegen, dass der Zeitranganspruch akzeptiert worden ist, sowie Beweise, die aus dem Amt stammen, von dem die nationale Marke eingetragen wurde, dass die nationale Marke gemäß Artikel 34 Absatz 2 GMV der Gegenstand eines Verzichts war oder fallengelassen wurde.

Die absoluten Identifizierungselemente für ältere eingetragene und angemeldete Marken sind:

- die Eintragungs-/Anmeldenummer;

Nationale Anmeldungen, die aus der Umwandlung einer älteren GM(-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 GM(-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 Gemeinschaftsmarke handelt.

Wenn der Mitgliedstaat nicht angegeben ist, aber eine Urkunde beigefügt 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 angegebenen Mitgliedstaaten und/oder Benelux-Staaten gestützt wird.

Agentenmarke

Artikel 8 Absatz 3 GMV, Regel 15 Absatz 2 Buchstabe b Ziffer i GMDV

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

Die älteren Marken oder Rechte, auf denen der Widerspruch beruht, müssen nach denselben Kriterien wie ältere Markeneintragungen oder -anmeldungen identifiziert werden. Das heißt, das Land und die Eintragungs- oder Anmeldenummer müssen angegeben werden. 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, weil in diesem Fall keine Eintragungsnummer 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, Agentenmarke.

Ältere eingetragene oder angemeldete bekannte Marken

Artikel 8 Absätze 1 und 5 GMV
Regel 15 Absatz 2 Buchstaben c und g GMDV

Nach Artikel 8 Absatz 5 GMV kann ein Widerspruch gegen Waren und Dienstleistungen, die unähnlich bzw. ähnlich sind, auf eine bekannte Marke gestützt werden. Bei der bekannten Marke kann es sich um eine ältere Gemeinschafts-, internationale, Benelux- und nationale Eintragung sowie um eine ältere Anmeldung vorbehaltlich ihrer Eintragung handeln.

Es gelten dieselben Identifizierungsvoraussetzungen wie für gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV geltend gemachte eingetragene Marken: Nummer und Mitgliedstaat/Region, in dem/der die Marke Schutz genießt; die Angabe, wo und für welche Waren/Dienstleistungen die Marke Wertschätzung genießt bzw. Bekanntheit besitzt, ist eine relative Zulässigkeitsvoraussetzung.

Ältere notorisch bekannte Marke

Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c GMV
Regel 15 Absatz 2 Buchstabe b Ziffern i und ii und Regel 17 Absatz 2 GMDV

Durch Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c GMV werden notorisch bekannte Marken im Sinne von Artikel 6 bis der Pariser Verbandsübereinkunft geschützt. Dabei kann es

sich um eine eingetragene oder nicht eingetragene Marke handeln, oder um eine Marke, die in dem Gebiet, für das sie geschützt werden soll, nicht eingetragen ist (ungeachtet ihrer Eintragung im Herkunftsgebiet).

Die obligatorisch zu machenden Angaben sind:

- Angabe des Mitgliedstaats, in dem die Marke notorisch bekannt ist. Wenn sich diese Angabe nicht den Unterlagen in der Akte entnehmen lässt, stellt die Marke keine zulässige Grundlage für einen Widerspruch dar.
- Handelt es sich bei der Marke um eine eingetragene Marke, die Angaben nach Regel 15 Absatz 2 Buchstabe b Ziffer i GMDV, d. h. die Eintragungsnummer und der Mitgliedstaat, in dem die Marke eingetragen ist.
- Ist die Marke nicht eingetragen, 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 (siehe Entscheidung vom 17. Oktober 2007, R 160/2007-1 – QUART/Quarto).

Ältere nicht eingetragene Marken und älteres im geschäftlichen Verkehr benutztes Kennzeichenrecht

Artikel 8 Absatz 4 GMV Regel 15 Absatz 2 Buchstabe b Ziffer iii und Regel 17 Absatz 2 GMDV

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 von „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 GMV 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.

2.4.1.3 Angabe der Widerspruchsgründe

Artikel 41 Absatz 3 und Artikel 75 GMV
Regel 15 Absatz 2 Buchstabe c und Regel 17 Absatz 2 GMDV

Ein Widerspruch, in dem keine Gründe gemäß Regel 15 Absatz 2 Buchstabe c GMDV 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 Absätze 1, 3, 4 und Absatz 5 GMV 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;
- das relevante Feld zwar nicht angekreuzt ist, aber die ältere Marke identifiziert wurde und es gelten kann, dass der Widerspruch auf Artikel 8 Absatz 1 GMV beruht.

In beiden Fällen lassen sich die Widerspruchsgründe der Widerspruchsschrift zweifelsfrei entnehmen und der Widerspruch ist zulässig.

Wenn nicht, ist vor der Zurückweisung des Widerspruchs die gesamte Widerspruchsschrift 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.

In allen anderen Fällen wird der Widersprechende zur Stellungnahme zu der Unzulässigkeit aufgefordert, bevor die Entscheidung über die Zurückweisung des Widerspruchs ergeht.

2.4.2 Relative Zulässigkeitsvoraussetzungen

Regel 15 Absatz 2 Buchstaben d bis h GMDV

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 Erhalt 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

Regel 15 Absatz 2 Buchstabe d und Regel 17 Absatz 4 GMDV

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 Gemeinschaftsmarke, nationale Marke oder internationale Marke, die nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstaben a oder b GMV geltend gemacht wird,
- ältere notorisch bekannte Marke, die nach Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c GMV geltend gemacht wird, sofern sie in der Gemeinschaft eingetragen ist,
- ältere Marke, die nach Artikel 8 Absatz 3 GMV geltend gemacht wird, sofern sie eingetragen ist,
- ältere bekannte Marke, die nach Artikel 8 Absatz 5 GMV geltend gemacht wird.

Diese Angaben können wesentlich dazu beitragen, die ältere Marke eindeutig und fehlerfrei festzustellen. Es reicht aus, wenn diese Elemente beiliegenden Unterlagen zu entnehmen sind. Fehlen diese Elemente, muss der Widersprechende über den Mangel unterrichtet werden.

2.4.2.2 Wiedergabe der älteren Marke/des älteren Zeichens

Regel 15 Absatz 2 Buchstabe e und Regel 17 Absatz 4 GMDV

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 Regel 15 Absatz 2 Buchstabe e GMV eine Wiedergabe des Zeichens beizubringen, gilt für folgende Rechte:

- eine ältere angemeldete oder eingetragene nationale Marke oder internationale Marke, die nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstaben a oder b GMV geltend gemacht wird,
- eine ältere notorisch bekannte Marke, die nach Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c GMV geltend gemacht wird, sofern sie in der Gemeinschaft eingetragen ist,
- eine ältere bekannte Marke, die nach Artikel 8 Absatz 5 GMV geltend gemacht wird,
- eine Agentenmarke (Artikel 8 Absatz 3 GMV, sofern es sich dabei um eine eingetragene Marke handelt).

Handelt es sich bei der Marke um eine Wortmarke, reicht die Angabe des Wortes aus.

Handelt es sich bei der Marke um eine Bildmarke, eine dreidimensionale Marke oder eine sonstige Marke usw., ist eine Wiedergabe der Marke in der angemeldeten oder eingetragenen Form einzureichen, gegebenenfalls in Farbe.

Ist die ordnungsgemäße Wiedergabe nicht in der Widerspruchsschrift enthalten, ist der Widersprechende über diesen Mangel in Kenntnis zu setzen. Kommt der Widersprechende dieser Aufforderung nicht innerhalb der gewährten Zweimonatsfrist nach, so ist das ältere Recht als unzulässig zurückzuweisen.

Falls die ältere Marke eine Gemeinschaftsmarke ist, wird nicht um eine Wiedergabe gebeten, weil sie bereits in den Datenbanken des Amtes enthalten ist.

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, Lettland und Ungarn noch der Fall ist. In solchen Fällen verlangt das Amt vom Widersprechenden weder eine Wiedergabe in Farbe noch eine Übersetzung der 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)
- Vereinigtes Königreich (2004)

.

Internationale Marken werden seit 1989 in Farbe veröffentlicht.

Regel 80 Absatz 2 und Regel 17 Absatz 4 GMDV

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

Regel 15 Absatz 2 Buchstabe f und Regel 17 Absatz 4 GMDV
Mitteilung Nr. 5/07 des Präsidenten des Amtes

Gemäß Regel 15 Absatz 2 Buchstabe f GMDV muss die Widerspruchsschrift 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.

Gemäß Mitteilung Nr. 5/07 des Präsidenten des Amtes vom 12.9.2007 über Änderungen bei der Praxis in Widerspruchsverfahren wird die Angabe der Klassennummer(n) als hinreichende Angabe der Waren und Dienstleistungen der älteren Rechte, auf die sich der Widerspruch stützt, akzeptiert. Dies wird wie unten beschrieben implementiert.

Teil der Waren und Dienstleistungen

Wenn der Widerspruch auf einem Teil der Waren und Dienstleistungen, für die die ältere(n) Marke(n) eingetragen/angemeldet ist/sind, beruht, müssen diese Waren und Dienstleistungen in der Verfahrenssprache aufgelistet werden.

Das Amt akzeptiert auch eine Angabe der relevanten Klassennummer/n, vorausgesetzt, es liegt eine Eintragungsurkunde oder ein Auszug aus einer amtlichen Quelle 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 klar identifiziert werden können).

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.

Alle Waren und Dienstleistungen

Wenn der Widerspruch auf allen Waren und Dienstleistungen beruht, für die die ältere(n) Marke(n) eingetragen/angemeldet ist/sind, müssen diese in der Verfahrenssprache aufgelistet werden.

Anstatt einer Auflistung kann sich der Widersprechende aber auch auf „alle Waren und Dienstleistungen, für die die ältere Marke eingetragen ist“ beziehen, vorausgesetzt, es liegt eine Eintragungsurkunde oder ein Auszug aus einer amtlichen Quelle 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).

Das Amt akzeptiert auch eine Angabe der relevanten Klassennummer(n), vorausgesetzt, es liegt eine Eintragungsurkunde oder ein Auszug aus einer amtlichen Quelle 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) klar identifiziert werden können).

Wenn der Widersprechende 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.

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 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.

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

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

Bei Widersprüchen gegen internationale Registrierungen, in denen die Europäische Union 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: Bekanntheitsgrad

Regel 15 Absatz 2 Buchstabe g GMDV

Eine besondere Anforderung gilt für bekannte Marken im Sinne von Artikel 8 Absatz 5 GMV: Anzugeben sind der Mitgliedstaat, in dem die Marke bekannt ist, sowie die Waren und Dienstleistungen, für die die Marke bekannt ist.

2.4.2.5 Identifizierung des Widersprechenden

Artikel 41 Absatz 1 GMV
Regel 1 Absatz 1 Buchstabe b und Regel 15 Absatz 2 Buchstabe h Ziffer i GMDV

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

Regel 1 Absatz 1 Buchstabe b und Regel 15 Absatz 2 Buchstabe h Ziffern i und iii GMDV

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 Regel 15 Absatz 2 Buchstabe h Ziffer i GMDV hat ein Widersprechender, der als Lizenznehmer oder Bevollmächtigter handelt, seinen Namen und seine Anschrift gemäß Regel 1 Absatz 1 Buchstabe b GMDV anzugeben.

- Wenn der Widerspruch auf Artikel 8 Absatz 1 oder Artikel 8 Absatz 5 GMV 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 GMV (Agentenmarke) gestützt wird, kann er vom Inhaber der Marke erhoben werden.
- Wenn der Widerspruch auf Artikel 8 Absatz 4 GMV (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.

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 GM oder auf eine ältere eingetragene (oder angemeldete) nationale Marke gestützt wird.

Widersprüche aus einer älteren GM

Ein Widerspruch aus einer eingetragenen oder angemeldeten Gemeinschaftsmarke kann nur dann von dem Rechtsnachfolger des Inhabers der GM erhoben werden, wenn die Voraussetzungen von Artikel 17 Absatz 6 GMV 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 17 Absatz 7 GMV, 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).

Mehrere Widersprechende

Regel 15 Absatz 1 und Regel 75 Absatz 1 GMDV
Entscheidung vom 11. Oktober 2000, R 623/1999-1 – Emultech

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 Marke 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 92 und 93 GMV
 Regel 15 Absatz 2 Buchstabe h Ziffer ii GMDV

Nach Regel 15 Absatz 2 Buchstabe h Ziffer ii GMDV muss der Widersprechende, wenn er einen Vertreter bestellt hat, den Namen und die Geschäftsanschrift des Vertreters gemäß Regel 1 Absatz 1 Buchstabe e GMDV angeben.

Hat der Widersprechende einen Wohnsitz oder Sitz in der Europäischen Gemeinschaft (gemäß Artikel 92 GMV 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 92 GMV 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.

Regel 77 GMDV

Alle Zustellungen des Amtes an einen ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertreter haben dieselbe Wirkung, als wären sie an die vertretene Person gerichtet.

Alle Mitteilungen eines ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertreters an das Amt haben dieselbe Wirkung, als wären sie von der vertretenen Person an das Amt gerichtet.

Wenn die vertretene Person selbst Unterlagen beim Amt einreicht und einen ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertreter hat, wird das Amt diese Unterlagen akzeptieren, sofern die vertretene Person ihren Wohnsitz oder ihre Hauptniederlassung oder eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in der EU hat. Andernfalls werden die eingereichten Unterlagen zurückgewiesen.

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

Mehrere Vertreter, gemeinsamer Vertreter

Regel 75 GMDV

Jeder Beteiligte kann mehrere Vertreter bestellen, die sowohl gemeinschaftlich als auch einzeln handeln können. Die Anzahl der Vertreter ist nicht nach oben begrenzt.

Das Amt wickelt seine Korrespondenz aber nur mit dem an erster Stelle genannten Vertreter ab. Wenn es mehr als einen Widersprechenden gibt und in der Widerspruchsschrift kein gemeinsamer Vertreter benannt ist, so gilt der Vertreter, der in der Widerspruchsschrift als erster genannt ist, als gemeinsamer Vertreter.

Ist einer der Widersprechenden jedoch verpflichtet, einen Vertreter zu bestellen (weil er von außerhalb der EU ist), so gilt dieser Vertreter als gemeinsamer Vertreter, sofern nicht der in der Widerspruchsschrift an erster Stelle genannte Widersprechende einen Vertreter bestellt hat.

Regel 76 Absatz 8 GMDV

Wenn es mehr als einen Widersprechenden/Anmelder gibt, gilt der Vertreter der als erste genannten Person als gemeinsamer Vertreter aller genannten Personen. Wenn die als erste genannte Person keinen Vertreter bestellt hat und für eine der genannten Personen Vertretungszwang besteht und diese Person einen Vertreter bestellt hat, gilt dieser Vertreter als gemeinsamer Vertreter für alle genannten Personen.

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

Vertreterwechsel

Regel 76 GMDV

Sowohl der Widersprechende als auch der Anmelder können im Verlauf des Widerspruchsverfahrens einen neuen Vertreter bestellen. Für weitere Informationen wird auf die Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 5, Berufsmäßige Vertretung verwiesen.

Vollmacht

Artikel 92 Absatz 2 GMV
Regel 76 GMDV

In Verfahren mit mehreren Beteiligten, in denen Vertreter vor dem Amt auftreten, müssen die Vertreter nur dann eine schriftliche Vollmacht zu den Akten einreichen, entweder als einzelne oder als Generalvollmacht, wenn der andere Verfahrensbeteiligte dies ausdrücklich verlangt. Wird die Einreichung einer unterzeichneten Vollmacht verlangt, setzt das Amt eine Frist für die Einreichung einer solchen Vollmacht.

Die Themen Vertretung und Vollmachten sind detailliert in den Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 5, Berufsmäßige Vertretung geregelt.

2.4.2.7 Unterschrift

Regel 80 Absatz 3 und Regel 82 Absatz 3 GMDV

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

Eine elektronisch per Fernkopierer oder auf elektronischem Wege eingereichte Widerspruchsschrift muss nicht unterzeichnet sein, die Namensangabe des Absenders ist ausreichend.

2.4.2.8 Relative Zulässigkeitsvoraussetzungen: Sanktionen

Regel 17 Absatz 4 GMDV

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 auf einen Teil 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

Regel 15 Absatz 3 Buchstabe a GMDV

Der Widerspruch kann eine Angabe der Waren und Dienstleistungen, gegen die sich der Widerspruch richtet, enthalten; fehlt eine derartige Angabe, ist davon auszugehen, 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 GM-Anmeldung richtet, muss er diese im Einzelnen auführen. Lassen sich die angefochtenen Waren und Dienstleistungen weder der Widerspruchsschrift noch der Begründung entnehmen, muss eine Benachrichtigung über den Mangel erfolgen. Wird dieser Mangel nicht innerhalb der gesetzten Frist durch Aufführen der Waren und Dienstleistungen, gegen die sich der Widerspruch richtet, behoben, ist der Widerspruch als unzulässig zurückzuweisen.

Es gibt Fälle, in denen der Widersprechende nach vorheriger schriftlicher Aufforderung durch das Amt, den von ihm angefochtenen Teil der Waren und Dienstleistungen genau anzugeben, mitteilt, dass der Widerspruch sich gegen „alle Waren und Dienstleistungen, für die die angefochtene Marke angemeldet wurde“ richtet. Eine solche Angabe kann vom Amt aber nicht als zulässig akzeptiert werden, und der Widerspruch ist deshalb als unzulässig zurückzuweisen, weil der Widersprechende durch die Angabe, dass sich der Widerspruch nur gegen einen Teil der Waren und Dienstleistungen der GM-Anmeldung richtet, den Umfang seines Widerspruchs diesbezüglich eindeutig beschränkt hat und eine Erweiterung des Umfangs des Widerspruchs nach Ablauf der dreimonatigen Widerspruchsfrist ausgeschlossen ist.

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 GM-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, muss der Widersprechende aufgefordert werden, eine Klarstellung einzureichen. Wenn der Widersprechende auf diese Aufforderung nicht angemessen antwortet, ist der Widerspruch als unzulässig zurückzuweisen.

Wenn der Widersprechende im Widerspruchsformular angibt, dass der Widerspruch auf „einem Teil der Waren und Dienstleistungen der angefochtenen Marke“ basiert, 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 darüber hinaus davon aus, dass der Widerspruch gegen „alle Waren und Dienstleistungen“ gerichtet ist.

2.4.3.2 Begründung

Regel 15 Absatz 3 Buchstabe b GMDV

Aus dem Wortlaut von Regel 15 GMDV geht eindeutig hervor, dass Folgendes zu unterscheiden ist:

- die Grundlage des Widerspruchs, d. h. das geltend gemachte ältere Recht; sie muss ordnungsgemäß bestimmt werden, kann aber nach Ablauf der Widerspruchsfrist nicht mehr geändert werden,
- die Angabe der Widerspruchsgründe, d. h. „Verwechslungsgefahr“ (Regel 15 Absatz 2 Buchstabe c GMDV, unter Verwendung des Ausdrucks „nämlich“),
- und eine Begründung, d. h. eine Angabe von Bemerkungen, Tatsachen oder Beweismitteln zur Stützung des Widerspruchs.

Die „Begründung“ umfasst den Nachweis des Bestehens eines älteren Rechts, was (anders als die Identifizierung des älteren Rechts) eine Frage der Substanziierung ist, keine Frage der Zulässigkeit.

Die Begründung ist im Stadium der Einreichung des Widerspruchs fakultativ; sie hat nichts mit der Zulässigkeitsprüfung zu tun. Ihre Aufnahme in die Widerspruchsschrift ist zu akzeptieren, anderenfalls kann sie nach Ablauf der „Cooling-off“-Frist eingereicht werden (Regel 19 Absatz 1 GMDV) und betrifft die Substanziierung, nicht die Zulässigkeit, des Widerspruchs.

2.5 Zustellung des Widerspruchs

Regeln 16a und 18 GMDV Beschluss EX-11-3 des Präsidenten des Amtes

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 gemäß Regel 17 GMDV festgestellt worden ist, dass der Widerspruch zulässig ist, teilt das Amt den Beteiligten in einem Bescheid mit, dass das Verfahren 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 (Telefax, e-Kommunikation 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.

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

Regel 17, Regel 18 Absatz 1, Regel 19 und Regel 20 Absätze 2, 6, und 7 GMDV
Mitteilung 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 das Widerspruchsverfahren 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. Oktober 2012 in der Rechtssache C-402/11 P, „REDTUBE“, stellt die gemäß Regel 18 Absatz 1 GMDV 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 GMV heißt. Folglich ist diese Entscheidung für das Amt verbindlich.

Die „Cooling-off“-Frist wird auf zwei Monate ab Zustellung festgesetzt. Der genaue Termin des Fristablaufs wird in der Mitteilung vom Amt angegeben. Die Frist läuft stets zwei Monate nach dem Tag der Zustellung ab, und zwar auch dann, wenn der Tag des Fristablaufs auf einen Tag fällt, an dem das Amt geschlossen ist, z. B. einen Samstag oder Sonntag.

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.

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 Regel 19 GMDV zu vervollständigen. Das Amt macht keine Angaben darüber, welcher Art die zur Vervollständigung der Akte einzureichenden Unterlagen sein müssen (siehe insbesondere Regel 20 Absatz 6 Satz 2 GMDV). Es ist Sache des Widersprechenden, darüber zu entscheiden, welche Unterlagen er einzureichen gedenkt. Um dem Widersprechenden diese Aufgabe zu erleichtern, hat das Amt eine Liste aufgestellt, in der die je nach Art des nachzuweisenden Rechts erforderlichen Beweismittel aufgeführt sind. Diese Liste geht den Widersprechenden als Anlage der Mitteilung über die Zulässigkeit des Widerspruchs zu und kann von den Widersprechenden als Checkliste für die Vorbereitung des Widerspruchs benutzt werden.

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 Erwiderung 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 Erwiderung 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 Erwiderung des Widerspruchs stets zwei volle Monate zur Verfügung stehen.

3.2 Verlängerung der „Cooling-off“-Frist

Artikel 119 Absätze 5 und 6 GMV
Regel 18 Absatz 1 und Regel 96 Absatz 1 GMDV
Mitteilung 1/06 des Präsidenten des Amtes

Die „Cooling-off“-Frist kann bis zu insgesamt 24 Monaten verlängert 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 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 sollten.

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 er das Bestehen und die Gültigkeit seiner geltend gemachten älteren Rechte nachweisen.

4.2 Substanziierung

Artikel 41 GMV
Regel 19, Regel 20 Absatz 1 und Regel 79 GMDV

Substanziierung wird durch Regel 19 Absatz 2 GMDV 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. Unterlagen oder Teile von Unterlagen, die innerhalb der vom Amt gesetzten Frist nicht eingereicht oder nicht in die Verfahrenssprache übersetzt wurden, werden durch das Amt nicht berücksichtigt.

Alle unterstützenden Unterlagen oder andere Nachweise, die nicht per Telefax oder auf elektronischem Wege eingereicht wurden, sind in zweifacher Ausfertigung vorzulegen; eine Ausfertigung wird an den anderen Beteiligten übermittelt. Postalisch eingesandte oder persönlich abgelieferte Unterlagen, die nicht in zweifacher Ausfertigung eingereicht werden (so dass eine Ausfertigung an den anderen Beteiligten übermittelt werden kann), können nicht berücksichtigt werden. Alle Unterlagen oder Beweise, die nicht aus losen Blättern bestehen und die beim Amt auf postalischem Wege eingingen oder persönlich dort abgeliefert wurden, müssen im Doppel vorliegen. Wenn keine Kopie vorliegt, können diese Unterlagen oder Beweise nicht berücksichtigt 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, müssen die absoluten Zulässigkeitsanforderungen für diese(s) ältere(n) Recht(e) geprüft werden.

Zum Zwecke der Substanziierung muss der Widersprechende nachweisen, dass er zur Einlegung des Widerspruchs befugt ist (siehe Abschnitt 4.2.3.4 unten).

4.2.1 GM und GM-Anmeldungen

Wenn die ältere Marke oder Anmeldung eine Gemeinschaftsmarke ist, muss der Widersprechende hinsichtlich der Existenz und der Gültigkeit der GM(-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 GM(-Anmeldungen)

Artikel 112 Absatz 1 GMV

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) GM(-Anmeldung) gestützter Widerspruch

Es gilt, dass sich aus der Umwandlung einer älteren Gemeinschaftsmarke oder GM-Anmeldung herleitende nationale Anmeldungen entstehen, sobald ein gültiger Umwandlungsantrag gestellt wird. Derartige Rechte werden gemäß Regel 18 Absatz 1 GMDV zu Zulässigkeitszwecken angemessen identifiziert, wenn der Widersprechende die Nummer der umzuwandelnden Gemeinschaftsmarke (oder GM-Anmeldung) und die Länder, für die er die Umwandlung beantragt hat, angibt.

Wenn die GM-Anmeldung (oder Gemeinschaftsmarke), 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 GM-Anmeldung ergebenden nationalen Markeneintragungen die Grundlage für das Widerspruchsverfahren bilden können, das ursprünglich auf der Grundlage dieser GM-Anmeldung eingeleitet worden war (siehe Entscheidung vom 15. Juli 2008, R 1313/2006-G – CARDIVA/CARDIMA).

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 Gemeinschaftsmarken-Anmeldung(en) oder – Eintragung(en) bzw. des Verzichts auf diese aufrechterhält und ob er beabsichtigt, sich auf die nationalen Anmeldungen zu stützen, die sich aus der Umwandlung der älteren Gemeinschaftsmarke 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 zum frühestmöglichen Zeitpunkt vorzulegen.

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

Regel 19 Absatz 2 Buchstabe a Ziffern i und ii GMDV

Zum Nachweis der Gültigkeit einer älteren Markeneintragung oder -anmeldung muss der Widersprechende gegenüber dem Amt die Anmeldung oder Eintragung nachweisen. Dabei akzeptiert das Amt folgende Dokumente:

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

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 Regel 19 Absatz 1 GMDV festgesetzten Frist eingetragen wurde, wird die ältere Marke gemäß Regel 20 Absatz 1 GMDV 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.

Gleichwertige Unterlagen werden ebenfalls akzeptiert, sofern sie von der Verwaltung ausgestellt wurden, bei der die Marke eingetragen wurde (beispielsweise eine Eintragungsurkunde).

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. Das unveränderte elektronische Abbild eines Auszugs aus einer Online-Datenbank auf einem getrennten Blatt ist 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.

Das Amt akzeptiert Auszüge aus folgenden Datenbanken:

- **TMview**: für Gemeinschaftsmarken und Marken, die bei teilnehmenden Ämtern angemeldet oder eingetragen wurden (soweit die relevanten Daten enthalten sind). Für weitere Informationen siehe: <http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html>.
- **BENELUX-MERKEN** (für Benelux-Marken),
- **DPINFO** (für deutsche Marken),
- **SITADEX** (für spanische Marken),
- **OPTICS** und Auszüge aus der Webseite des UK Patent Office (für Marken des Vereinigten Königreiches),
- **S.A.R.A, UIBM** online von der UIBM-Webseite und Telemaco von der italienischen Handelskammer (für italienische Marken).

In Bezug auf internationale Registrierungen akzeptiert das Amt Auszüge aus folgenden Datenbanken:¹

- **ROMARIN** (wobei die „kurze“ Version des Auszugs ausreicht, solange sie alle notwendigen Informationen enthält),
- **TMview** (soweit alle relevanten Daten enthalten sind).

Ebenfalls akzeptiert werden Auszüge aus den Datenbanken der anderen nationalen Ämter, sofern sie von einer amtlichen Datenbank stammen.

Auszüge aus gewerblichen Datenbanken werden nicht akzeptiert, und zwar auch dann nicht, wenn sie alle notwendigen Informationen enthalten. Dies sind zum Beispiel

¹ Es ist gängige Praxis beim Amt, Ausdrücke der CTM-Online-Datenbank für internationale Registrierungen, in denen die EU benannt wird, zu akzeptieren. Diese Praxis wird jedoch nicht fortgesetzt, weil sie gegen Regel 19 Absatz 2 Buchstabe a GMDV verstößt. In Titel XIII der GMV ist keine Ausnahme für diese Regel vorgesehen. Diese neue Praxis trat am 01.07.2012 in Kraft und gilt für alle Widersprüche, die ab diesem Datum (an diesem Datum oder danach) eingelegt werden. Die in den Standardschreiben zur Mitteilung von zulässigen Widersprüchen enthaltenen Informationen wurden ab dem 1.7.2012 aktualisiert. Die alte Praxis gilt weiterhin für alle Widersprüche mit Einreichungsdatum vor dem 1.7.2012.

DEMAS, MARQUESA, COMPUSERVE, THOMSON, OLIVIA, PATLINK, SAEGIS oder COMPUMARK.

Wenn der Auszug aus einer amtlichen Datenbank nicht alle erforderlichen Informationen enthält, muss der Widersprechende ihn mit anderen Unterlagen aus amtlicher Quelle, aus denen die fehlenden Informationen hervorgehen, ergänzen.

Beispiele

Auszüge aus SITADDEX (der amtlichen Datenbank des spanischen Amtes) 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 SITADDEX-Auszüge zuweilen das Bild nicht auf derselben Seite. Das Bild erscheint manchmal auf einer getrennten Seite. Wenn Widersprechende einen SITADDEX-Auszug als Nachweis einreichen, müssen sie bei spanischen 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 SITADDEX 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 SITADDEX zu kopieren und es elektronisch oder anderweitig an die Widerspruchsschrift anzuhängen.

Wenn die Verfahrenssprache Englisch ist, sollte, was portugiesische Marken angeht, angemerkt werden, dass das INPI auch eine englische Version des portugiesischen Markenauszugs bereitstellt, so dass im Prinzip keine Übersetzung nötig ist. Was jedoch das Verzeichnis von Waren und/oder Dienstleistungen angeht, werden im Auszug jedoch 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 auf Portugiesisch (von einer amtlichen Quelle) einreichen sowie eine korrekte Übersetzung ins Englische, wenn das Verzeichnis nicht aus einer Klassenüberschrift besteht. Dasselbe gilt auch für amtliche Auszüge anderer nationaler Ämter, die die englische Version ihrer Auszüge bereitstellen, wie beispielsweise in Slowenien.

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
Österreich	10 Jahre	Tag der Eintragung
Benelux (Belgien, Luxemburg, Niederlande)	10 Jahre	Anmeldetag
Bulgarien	10 Jahre	Anmeldetag
Zypern	7 Jahre erste Schutzdauer/14 Jahre bei Verlängerung	Anmeldetag = Tag der Eintragung
Kroatien	10 Jahre	Anmeldetag
Tschechien	10 Jahre	Anmeldetag
Dänemark	10 Jahre	Tag der Eintragung
Estland	10 Jahre	Tag der Eintragung
Frankreich	10 Jahre	Anmeldetag
Finnland	10 Jahre	Tag der Eintragung
Deutschland	10 Jahre	Anmeldetag
Griechenland	10 Jahre	Anmeldetag
Ungarn	10 Jahre	Anmeldetag
Italien	10 Jahre	Anmeldetag
Irland	10 Jahre für seit dem 1.7.1996 eingetragene Marken (davor 7 Jahre/14 Jahre Verlängerung)	Tag der Eintragung = Anmeldetag
Lettland	10 Jahre	Anmeldetag
Litauen	10 Jahre	Anmeldetag
Malta	10 Jahre	Tag der Eintragung = Anmeldetag
Portugal	10 Jahre	Tag der Eintragung
Polen	10 Jahre	Anmeldetag = Tag der Eintragung
Rumänien	10 Jahre	Anmeldetag
Schweden	10 Jahre	Tag der Eintragung

Slowakei	10 Jahre	Anmeldetag
Slowenien	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
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 Regel 19 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii GMDV die Eintragung nachweisen. Wenn die Eintragung einer Anmeldung in den vorgelegten Beweisen nicht nachgewiesen wird und einer der Beteiligten später beweist, dass der Widersprechende nach Ablauf der gemäß Regel 19 Absatz 1 GMDV gesetzten Frist dies nicht nachgewiesen hat, dann gilt Regel 19 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii GMDV und die ältere Marke wird als unbegründet zurückgewiesen.

4.2.3.5 Überprüfung der Nachweise

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 Eintragungsurkunden verwendet. Der Widersprechende muss weder die Bedeutung der INID-Codes noch die der nationalen Codes erläutern.

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 [115] (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, 541, 546, 554, 556, 557, 571, 591] sowie in seiner in der Widerspruchsschrift geltend gemachten Form. Es muss geprüft werden, ob der vom Widersprechenden innerhalb der dreimonatigen Widerspruchsfrist

eingereichte Anspruch aus den vorgelegten Beweisen hervorgeht. Wenn beispielsweise die ältere Marke in Farbe vorliegt und dies während der dreimonatigen Widerspruchsfrist korrekt identifiziert worden ist, gibt es daher zwei zu akzeptierende Szenarien. Im ersten sollte eine amtliche Farbdarstellung der Marke eingereicht werden (Eintragungsurkunde, Verlängerungsurkunde, amtlicher Auszug usw.), die eine Wiedergabe der Marke in Farbe enthält. Im zweiten wird ein offizielles Dokument mit der schwarz-weißen Wiedergabe der Marke zusammen mit einer Beanspruchung und einer Beschreibung der Farbe, die jeweils in die Verfahrenssprache übersetzt sind, vorgelegt. Dieses zweite 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. Wenn das nationale Markenamt keine detaillierte Beanspruchung der Farbe mit einer Kennzeichnung der Farben bereitstellt, sondern es lediglich heißt „beanspruchte Farben“ (oder eine ähnliche Formulierung), ist dies akzeptabel, solange dieser Eintrag in die Verfahrenssprache übersetzt wird und solange ihm eine Farbwiedergabe der Marke beiliegt (wie im Szenarium 2).

Mit anderen Worten wird der aus diesem älteren Recht erhobene Widerspruch als nicht substantiiert gemäß Regel 20 Absatz 1 GMDV zurückgewiesen, wenn beispielsweise der Widersprechende während der dreimonatigen Widerspruchsfrist zwar korrekt geltend gemacht hat, dass seine Bildmarke in Farbe vorlag, aber dem Amt nur eine Schwarz-Weiß-Wiedergabe ohne weiteren Nachweis der Beanspruchung einer Farbe geschickt hat.

Obiges gilt unabhängig davon, ob der Widerspruch auf einer oder mehreren älteren Marken beruht.

Wenn das nationale Amt in der von ihm ausgestellten Urkunde oder in dem amtlichen Auszug keine Beanspruchung der Farbe angibt, müssen ferner weitere Dokumente zum Nachweis dieses Anspruchs vorgelegt werden (z. B. eine Kopie der Veröffentlichung der Marke im Amtsblatt). Falls das nationale Amt (z. B. das portugiesische Markenamt) die Markenwiedergabe zwar in Farbe veröffentlicht, die Beanspruchung der Farbe aus den in der Urkunde enthaltenen Informationen aber nicht schriftlich hervorgeht, muss der Widersprechende ferner eine Farbversion der Urkunde oder des Auszugs innerhalb der in Regel 19 Absatz 1 GMDV festgelegten Frist vorlegen.

- die beanspruchten Waren und Dienstleistungen [511];
- das Datum, an dem die Eintragung abläuft (falls enthalten);
- der Inhaber [731, 732];
- sonstige Eintragungen, 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.)

4.2.3.6 Verlängerungsurkunden

Regel 19 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii GMDV
--

Wenn der Widersprechende eine Eintragungsurkunde eingereicht hat, aber die Eintragung vor Ablauf der Frist für die Substanziierung des Widerspruchs ablaufen wird, muss er eine Verlängerungsurkunde einreichen, um nachzuweisen, dass die Schutzdauer der Marke über die Frist oder verlängerte Frist, die ihm zur Substanziierung seines Widerspruchs gewährt wurde, hinaus andauert. Dabei zählt der Ablauftermin der Eintragung, nicht die Möglichkeit zur Verlängerung der Marke innerhalb der sechsmonatigen Schonfrist gemäß der Pariser Verbandsübereinkunft.

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.

Legt der Widersprechende jedoch ein gleichwertiges Dokument vor, das von der Verwaltung ausgestellt wurde, welche die Eintragung der Marke vorgenommen hat, muss er nicht zusätzlich eine Verlängerungsurkunde einreichen.

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

4.2.3.7 Berechtigung zum Widerspruch

Artikel 41 GMV Regel 19 Absatz 2 und Regel 15 Absatz 2 Buchstabe h Ziffer iii GMDV

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

1. Inhaber und bevollmächtigte Lizenznehmer für Artikel 8 Absätze 1 und 5 GMV;
2. (nur) Inhaber für Marken, die in Artikel 8 Absatz 3 GMV erwähnt werden;
3. Inhaber älterer Rechte, die in Artikel 8 Absatz 4 GMV erwähnt werden, und gemäß dem jeweils geltenden nationalen Recht Bevollmächtigte.

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 dem relevanten geltenden nationalen Recht für die Begründung von Artikel 8 Absatz 4 GMV ermächtigt sind. Es obliegt dem Widersprechenden, den Nachweis zu erbringen, dass er gemäß dem geltenden nationalen Recht zum Widerspruch befugt ist.

Gemäß Artikel 22 GMV und Regeln 33, 34 und 35 GMDV werden Lizenzverträge in Bezug auf Gemeinschaftsmarken vom Amt eingetragen und veröffentlicht. Wenn die Grundlage des Widerspruchs eine lizenzierte ältere Marke ist, bei der es sich um eine Gemeinschaftsmarke handelt, braucht der Widersprechende keinen Nachweis des Lizenzvertrags vorzulegen, solange die Lizenz gemäß Artikel 22 GMV 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 22 Absatz 5 GMV eingereichten Antrag nicht beilag. Für weitere Informationen über Lizenzen siehe die Richtlinien, Teil E, Register, Abschnitt 3, Kapitel 2, Lizenzen. Der Nachweis der Eintragung des Lizenzvertrags ist nicht hinreichend – es muss auch schriftlich vorliegen, dass der Widersprechende zur Verteidigung der Gemeinschaftsmarke befugt ist.

4.2.4 Substanziierung von notorisch bekannten Marken, bekannten Marken, Agentenmarken, sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichenrechten

4.2.4.1 Notorisch bekannte Marken

Artikel 8 Absatz 2 GMV Regel 19 Absatz 2 Buchstabe b GMDV
--

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.

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 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 GMV verwechseln. Je nachdem, welcher Widerspruchsgrund geltend gemacht wird, muss der Widerspruch nach Artikel 8 Absatz 2 und/oder Artikel 8 Absatz 5 GMV geprüft werden. Siehe auch die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 5, Bekannte Marken.

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.

4.2.4.2 Bekannte Marken

Artikel 8 Absatz 5 GMV Regel 19 Absatz 2 Buchstabe c GMDV
--

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

Die ältere Marke muss in diesen Fällen eine eingetragene Marke sein. Der Widersprechende muss daher eine Eintragungsurkunde usw. vorlegen (siehe oben).

Um sich auf Artikel 8 Absatz 5 GMV zu berufen, muss der Widersprechende die Bekanntheit durch Beweismittel untermauern. Ferner sollte schlüssig dargelegt werden, dass die Benutzung der Marke, die Gegenstand der angefochtenen GM-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 GMV Regel 19 Absatz 2 Buchstabe d GMDV
--

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

Zu den unter Artikel 8 Absatz 4 GMV fallenden Rechten gehören auch eingetragene Rechte. So werden in einigen Ländern Handels- und Firmennamen eingetragen. Bei einem eingetragenen Recht muss – wie bereits oben in Bezug auf eingetragene Marken dargelegt wurde – ein Nachweis über die Eintragung sowie ggf. 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.

Der Widersprechende muss die Benutzung des (eingetragenen oder nicht eingetragenen) älteren Kennzeichenrechts nachweisen und dass es von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung ist. Er muss des Weiteren die Bestimmungen des

herangezogenen nationalen Rechts darlegen und seine Argumentationsweise darauf aufbauen. Siehe auch die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 4, Rechte gemäß Artikel 8 Absatz 4 GMV.

4.2.4.4 Agenten- oder Vertretermarke

Artikel 8 Absatz 3 GMV
Regel 19 Absatz 2 Buchstabe e GMDV

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, Agentenmarke.

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, muss der Widersprechende 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 Sanktionen

Regel 20 Absatz 1 GMDV

Insoweit die geltend gemachten älteren Rechte nicht substantiiert worden sind, wird der Widerspruch als unbegründet zurückgewiesen. Wenn die Überprüfung der eingereichten Beweismittel ergibt, dass keines der älteren Rechte, auf die der Widerspruch gestützt ist, hinreichend substantiiert wurde, z. B. weil der Widersprechende keinen hinreichenden Nachweis für die Inhaberschaft an einem gültigen älteren Recht vorgelegt hat, ist der gesamte Widerspruch zurückzuweisen, und zwar unmittelbar nach Ablauf der Zweimonatsfrist für die Substanziierung und ohne eine Erwiderung des Anmelders abzuwarten.

In keinem Fall muss das Amt die Beteiligten darüber in Kenntnis setzen, welche Tatsachen oder Beweismittel hätten eingereicht werden können oder nicht eingereicht wurden. Dies geht aus der endgültigen Entscheidung hervor, gegen die Beschwerde eingelegt werden kann.

4.3 Übersetzungen / Wechsel der Sprache während des Widerspruchsverfahrens

Das Vorbringen der Beteiligten im Widerspruchsverfahren muss größtenteils in der Verfahrenssprache erfolgen, um berücksichtigt zu werden. Je nach Art des Vorbringens gelten verschiedene Regelungen.

Generell gilt Regel 96 GMDV. Regel 96 Absatz 1 GMDV gilt für schriftliche Erklärungen/Sachvorträge, die innerhalb der Widerspruchsfrist eingereicht werden. Regel 96 Absatz 2 GMDV gilt für Beweismittel, die einem innerhalb des

Widerspruchsverfahrens eingereichten, schriftlichen Sachvortrag beigefügt werden. Regel 96 GMDV gilt jedoch nicht, wenn eine *lex specialis* vorliegt. Regel 19 Absatz 3 GMDV für vom Widersprechenden vorgebrachte Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen sowie Regel 22 Absatz 6 GMDV für Benutzungsnachweise (stets vom Widersprechenden eingereicht) sind Beispiele einer solchen *lex specialis*.

4.3.1 Übersetzung von Beweismitteln für Markeneintragungen und der vom Widersprechenden zur Vervollständigung seiner Akte eingereichten Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen

Regel 19 Absätze 3 und 4 und Regel 20 Absatz 1 GMDV

Das Amt kann nur Nachweise berücksichtigen, die in der Verfahrenssprache und innerhalb der für die Einreichung des Originaldokuments gesetzten Frist eingereicht wurden. Regel 19 Absatz 3 GMDV ist eine *lex specialis* gegenüber jeder anderen Regel der Sprachenregelung.

Daher müssen sowohl die Beweismittel, die vom Widersprechenden erstmals am Ende der Frist für die Substanziierung des Widerspruchs eingereicht wurden, als auch alle anderen zuvor eingereichten Dokumente oder Urkunden entweder in der Verfahrenssprache vorliegen oder mit einer Übersetzung eingereicht werden. Nur was vor Fristablauf eingereicht und übersetzt worden ist, wird berücksichtigt. Wenn keine Übersetzung oder nur eine unzureichende Übersetzung eingereicht worden ist, wird der Widerspruch teilweise oder vollständig als unbegründet zurückgewiesen.

Regel 98 Absatz 1 GMDV

Gemäß Regel 98 Absatz 1 GMDV muss die Übersetzung die Struktur und den Inhalt des Originaldokuments angemessen wiedergeben.

Daher muss prinzipiell das gesamte Dokument übersetzt werden und der Struktur des Urtextes folgen.

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.

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

Sofern die internationalen INID-Codes oder nationale Codes verwendet werden, verlangt das Amt jedoch 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 „Norm ST.60- Recommendation Concerning Bibliographic Data Relating to Marks“ (Empfehlungen für die Angabe bibliografischer Daten für Markenveröffentlichungen) als Anhang 1 bei.

Irrelevante verwaltungstechnische Angaben, die für das Verfahren keine Bedeutung haben, müssen nicht übersetzt werden.

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.

Von dem obigen Grundsatz, dass das gesamte Dokument übersetzt und die Struktur des Urtexts wiedergegeben werden muss, kann nur abgegangen werden, wenn außer dem Verzeichnis von Waren und Dienstleistungen der gesamte Urtext in der Verfahrenssprache vorliegt. 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.

Wenn die nationalen Ämter eine englische Übersetzung vorlegen, müssen **alle** Elemente übersetzt werden, beispielsweise Einträge über die Art der Marke oder den Markenstatus (eingetragen, angefochten usw.), da diese Einfluss auf das Verfahren haben (siehe Urteil vom 29. September 2011, T- 479/08, adidas v. OHIM – Patrick Holding“).

Regel 98 Absatz 1 GMDV

Das Amt akzeptiert einfache Übersetzungen, die von einer beliebigen Person angefertigt wurden. Das Amt macht 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 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.

Die Pflicht, eine Übersetzung der Nachweise vorzulegen, kann durch ein entsprechendes Einverständnis des Anmelders nicht abbedungen werden, da Regel 19 Absatz 3 GMDV keine Ausnahme von der Regel zulässt, dass Nachweise übersetzt werden müssen.

4.3.1.1 Sanktionen

Regel 19 Absatz 3, Regel 19 Absatz 4 und Regel 20 Absatz 1 GMDV

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

Erfolgt dies nicht, bestehen die rechtlichen Folgen darin, dass die Dokumente, 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

Regel 20 Absätze 2 und 4 und Regel 96 Absatz 1 GMDV

Es gibt keine spezielle Vorschrift für die Übersetzung der ersten Erwiderung des Anmelders oder von anderen Schriftsätzen, die vom Anmelder oder Widersprechenden in einem späteren Verfahrensabschnitt eingereicht werden. Auf solche Schriftsätze findet infolgedessen Regel 96 Absatz 1 GMDV Anwendung. Dies bedeutet, dass die erste Erwiderung des Anmelders oder die Erwiderung des Widersprechenden auf die Stellungnahme des Anmelders in jeder Sprache des Amtes erfolgen kann.

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 26.6.2002 eine Stellungnahme zu der Widerspruchsschrift einreichen. Wenn er seine Stellungnahme zu der Widerspruchsschrift am 20.6.2002 auf Deutsch einreicht, muss er die entsprechende Übersetzung bis zum 20.7.2002 eingereicht haben. Wenn er die Übersetzung dann bis zum oder am 20.7.2002 einreicht, müssen sowohl der Ausgangsschriftsatz als auch die Übersetzung berücksichtigt werden, obwohl die ursprüngliche Frist zur Einreichung einer Stellungnahme am 26.6.2002 abließ.

Beispiel 2

Die Widerspruchssprache ist Englisch, und der Anmelder muss bis zum 26.6.2002 eine Stellungnahme zu der Widerspruchsschrift einreichen. Wenn er seine Stellungnahme zu der Widerspruchsschrift am 18.5.2002 auf Deutsch einreicht, muss er die Übersetzung bis zum 18.6.2002 einreichen. Da seine Frist aber erst am 26.6.2002 abläuft, hat er, falls er die Übersetzung nicht bis zum 18.6.2002 eingereicht hatte, bis zum 26.6.2002 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.

Regel 98 Absatz 2 GMDV

Wenn keine Übersetzung eingereicht wurde, gilt die Stellungnahme als nicht bei dem Amt eingegangen und wird nicht berücksichtigt.

4.3.3 Übersetzung sonstiger Schriftstücke (keine Stellungnahmen)

Regel 96 Absatz 2 GMDV

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 Gemeinschaft eingereicht werden, da Regel 96 Absatz 2 GMDV 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 eine solche verlangt. Daher besteht für solche Beweismittel keine Pflicht zur Einreichung einer Übersetzung.

Regel 98 Absatz 2 GMDV

Das Amt übt sein Ermessen wie folgt aus (diese Praxis gilt entsprechend mit den nötigen Abänderungen für Benutzungsnachweise).

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 dies tut, wird Regel 98 Absatz 2 GMDV wirksam, was zur Folge hat, dass nicht fristgemäß eingereichte Übersetzungen sowie das zu übersetzende Original 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

Regel 22 Absatz 6 GMDV

Für Benutzungsnachweise ist Regel 22 Absatz 6 GMDV 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.

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

Regel 22 Absatz 2 GMDV

Regel 22 Absatz 2 GMDV 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.

4.3.5 Wechsel der Sprache während des Widerspruchsverfahrens

Artikel 119 Absatz 7 GMV
Regel 16 Absatz 2 GMDV

Nach Artikel 119 Absatz 7 GMV können die an einem Widerspruchsverfahren Beteiligten vereinbaren, dass eine andere Amtssprache der EU als Verfahrenssprache verwendet wird.

Die Voraussetzungen, unter denen ein Wechsel der Verfahrenssprache erfolgen kann, sind in Regel 16 Absatz 2 GMDV aufgeführt. Diese Bestimmung besagt, dass die Einreichung des Widerspruchs anfänglich in einer Sprache des Amtes erfolgt sein muss. Nach dieser Bestimmung können sich die Beteiligten auf eine andere Sprache einigen und müssen dies dem Amt vor Ablauf der „Cooling-off“-Frist mitteilen. Anträge auf Änderung der Verfahrenssprache, die nach Ablauf der „Cooling-off“-Frist 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, muss der Widersprechende gemäß Regel 16 Absatz 2 GMDV „eine Übersetzung der Widerspruchsschrift in dieser Sprache“ einreichen. Er muss dies binnen eines Monats nach Ablauf der „Cooling-off“-Frist tun.

Wird die Übersetzung nicht eingereicht oder verspätet eingereicht, bleibt die Verfahrenssprache unverändert.

4.4 Dokumente unleserlich / Bezugnahmen auf andere Verfahren

4.4.1 Dokumente unleserlich

Regel 80 Absatz 2 GMDV

Ist eine per Telefax erhaltene Mitteilung unvollständig oder unleserlich, oder hat das Amt ernste 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 durch Fernkopierer nochmals zu übermitteln oder das Originalschriftstück gemäß Regel 79 Buchstabe a GMDV 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.

4.4.2 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.

4.4.3 Vertrauliche Informationen

Regel 88 Buchstabe c GMDV

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 uneingeschränkten 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.

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

4.4.4 Verweise auf Dokumente oder Beweismittel in anderen Verfahren

Regel 79 Buchstabe a und Regel 91 GMDV
Beschluss 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 xx 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 und nicht aus losen Blättern bestehen, reicht der betroffene Beteiligte gemäß Regel 79a GMDV 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. Regel 19 Absatz 4, Regel 22 Absatz 6 und Regel 96 GMDV 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 Regel 91 GMDV 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

Regel 20 Absätze 2, 4 und 6, Regel 22 Absatz 5, Regel 96 Absatz 2 und Regel 98 Absatz 2 GMDV

Das Amt fordert den Anmelder auf, innerhalb der vom Amt gesetzten Frist eine Stellungnahme einzureichen in Übereinstimmung mit Regel 20 Absatz 2 GMDV.

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. Beispielsweise kann der Anmelder Benutzungsnachweise für das ältere Recht verlangen, und zwar mit oder ohne einer 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.

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.

Ein weiterer Schriftsatzwechsel darf daher nur gewährt werden, wenn sich die abschließende Stellungnahme des Widersprechenden ausschließlich auf den Schriftsatz des Anmelders bezieht und auf Beweismitteln beruht, die nicht dazu dienen, Mängel wie jene in Bezug auf Substanziierung zu beheben, z. B. wenn der Anmelder neue Themen wie die Koexistenz der Marken, die Ungültigkeit des älteren Rechts oder eine Vereinbarung zwischen den Beteiligten anspricht. Wenn der Widersprechende Nachweise zum Beweis des Gegenteils einreicht, kann dem Anmelder eine weitere Gelegenheit zum Einreichen weiterer Stellungnahmen gewährt werden. Dies hängt jedoch von den Umständen des Falles ab und ist kein automatischer Vorgang.

4.5.1 Zusätzliche Benutzungsnachweise

Das Amt kann zusätzliche Benutzungsnachweise berücksichtigen, die nach Ablauf der unter besonderen Bedingungen geltenden Frist eingereicht werden, insbesondere dann, wenn der Widersprechende relevante Beweismittel innerhalb der Frist eingereicht hat und die zusätzlichen Beweismittel lediglich in Ergänzung vorgelegt werden (siehe Urteil vom 18. Juli 2013, C-621/11 P, „Fishbone“, Randnrn. 28 und 30). Zusätzliche Beweismittel werden Fall für Fall geprüft. Erforderlichenfalls wird eine weitere Gelegenheit zum Einreichen von Stellungnahmen gewährt. Weitere Einzelheiten, siehe die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 6, Benutzungsnachweis.

4.6 Bemerkungen Dritter

Artikel 40 GMV
Mitteilung 2/09 des Präsidenten des Amtes

Dritte können schriftliche Bemerkungen mit der Begründung einreichen, dass die GM-Anmeldung aufgrund eines absoluten Eintragungshindernisses nach Artikel 7 GMV von der Eintragung auszuschließen ist. Weitere Einzelheiten sind aus den Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 4, Absolute Eintragungshindernisse und Gemeinschaftskollektivmarken 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 (siehe Entscheidung vom 30. November 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 40 GMV 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 7 GMV zurückgewiesen werden müssen, ohne dabei auf den Inhalt von Artikel 40 GMV Bezug zu nehmen, wird dieses Vorbringen nicht als eine Bemerkung Dritter im Sinne von Artikel 40 GMV 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 Regel 18 Absatz 5 GMDV).

5 Beendigung des Verfahrens

5.1 Gütliche Einigung

Regel 18 Absatz 2 GMDV

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.

Artikel 42 Absatz 4 GMV

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 58 Absatz 1, Artikel 64 Absatz 3 und Artikel 85 GMV
Regel 18 Absätze 2, 3 und 4, Regel 95 Buchstabe a und Regel 96 Absatz 1 GMDV

5.2.1 Einschränkungen und Zurücknahmen von GM-Anmeldungen

Artikel 43 GMV

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

Zurücknahmen und Einschränkungen müssen explizit und vorbehaltlos erfolgen. Das Schweigen des GM-Anmelders 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 GM-Anmeldung entsprechend einschränken würde, so ist eine solche Einschränkung unzulässig. Der Anmelder muss darauf hingewiesen werden, dass die Einschränkung ausdrücklich und vorbehaltlos sein muss.

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

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

Wenn die Einschränkung der Anmeldung nur teilweise zulässig ist (z. B. weil sie eine unzulässige Erweiterung bewirkt), lässt das Amt die Einschränkung in dem Umfang zu, indem sie zulässig ist. Bevor die Einschränkung bearbeitet wird, ist dem Anmelder mitzuteilen, 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. Wenn der Anmelder innerhalb der zwei Monate eine Stellungnahme einreicht, die eine zulässige Einschränkung enthält, kann letztere unter Berücksichtigung des Einreichungsdatums des ersten Einschränkungsantrags bearbeitet werden. Wenn der Anmelder keine Stellungnahme einreicht, wird die Einschränkung nur insoweit bearbeitet, als sie zulässig ist.

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.

5.2.1.1 Zurücknahme oder Einschränkung vor der Zulässigkeitsprüfung

Einschränkung deckt vollen Umfang des Widerspruchs ab / Zurücknahme

Wenn die GM-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 unbehebbarer Mängel vorliegen.

Eine Kostenentscheidung wird nicht getroffen.

5.2.1.2 Einschränkung oder Zurücknahme von GM-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 GM-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, 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.

5.2.1.3 Einschränkung oder Zurücknahme von GM-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 Abschnitt 5.5.3 dieser Richtlinien.

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 das Widerspruchsverfahren eingestellt.

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 Abschnitt 5.5.3 dieser Richtlinien.

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

Gemäß der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 27. September 2006 in der Rechtssache R 0331/2006-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 kann durch die obsiegende Partei durchgesetzt werden. Die Datenbank des Amtes wird unter Berücksichtigung der Zurücknahme der GM-Anmeldung entsprechend aktualisiert.

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

Wenn die Entscheidung, dass die GM-Anmeldung im Ganzen zurückgewiesen wird, rechtskräftig ist, d. h. nach der zweimonatigen Beschwerdefrist, ist es für eine Zurücknahme der GM-Anmeldung zu spät, da es nichts mehr gibt, was zurückgenommen werden könnte.

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

5.2.1.5 Sprache

Eine Einschränkung kann während des Widerspruchsverfahrens entweder in der ersten oder zweiten Sprache der GM-Anmeldung beantragt werden (Regel 95 Buchstabe a GMDV).

Wenn die Einschränkung in der ersten Sprache der GM-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.

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 GM-Anmeldung zurücknimmt, können sich je nach Bearbeitungsstatus des Widerspruchs drei verschiedene Situationen ergeben (bzgl. Widerspruchszurücknahme infolge einer Einschränkung der GM-Anmeldung, siehe oben.)

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. Wenn der Widersprechende seinen Widerspruch während der „Cooling-off“-Frist unabhängig von einer Einschränkung der GM-Anmeldung zurücknimmt, 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 Abschnitt 5.5.3 dieser Richtlinien.

5.2.2.3 Zurücknahme des Widerspruchs nach Erlass einer Entscheidung

Gemäß der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 27. September 2006 in der Rechtssache R 0331/2006-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 sind den Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 1, Verfahren und den Richtlinien, Teil E, Register, Abschnitt 2, Umwandlung zu entnehmen.

5.2.2.4 Sprache

Die Zurücknahme des Widerspruchs muss in der Verfahrenssprache erfolgen. Regel 96 Absatz 1 GMDV findet Anwendung. Sollte die Zurücknahme des Widerspruchs in einer anderen Sprache als der Verfahrenssprache abgefasst sein, ist gemäß Regel 96 Absatz 1 GMDV 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

Regel 20 Absatz 1 GMDV

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

Werden jedoch, abgesehen von einem, nur einige ältere Rechte nicht 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 GM-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. September 2006, T-191/04, „METRO/METRO“, Randnrn. 33 und 36).

Die Nichtigkeit des älteren Rechts, sofern es keine GM 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 und der Widerspruch gegebenenfalls zurückgewiesen 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. Legt der Widersprechende diesen Nachweis nicht vor, ist der Widerspruch zurückzuweisen.

5.4 Gebührenerstattung

5.4.1 Widerspruch gilt als nicht erhoben

Artikel 41 Absatz 3 GMV
Artikel 9 Absatz 1 GMGebV
Regel 17 Absatz 1 GMDV

Wenn der Widerspruch aufgrund verspäteter oder unzureichender Gebührenbezahlung als nicht erhoben gilt (siehe Abschnitt 2.2.2, Zeitpunkt der Zahlung, oben), muss die Widerspruchsgebühr dem Widersprechenden einschließlich etwaiger Zuschläge erstattet werden. Wurde ein Zuschlag erhoben, so ist auch dieser zu erstatten.

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 infolge einer Wiederveröffentlichung der GM-Anmeldung in Teil A.2. des Blattes für Gemeinschaftsmarken, 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, sollte die Widerspruchsgebühr erstattet werden.

5.4.2 Erstattung bei Zurücknahme / Einschränkung einer GM-Anmeldung

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

Regel 18 Absätze 2, 4 und 5 GMDV

Wenn der Anmelder seine GM-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 GM-Anmeldung innerhalb der „Cooling-off“-Frist zurückgenommen

Regel 18 Absätze 3, 4 und 5 GMDV

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.

Geht die Zurücknahme des Widerspruchs bei dem Amt ein, bevor dem Widersprechenden die Benachrichtigung über die Einschränkung zugestellt 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 bei dem 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.

5.4.3 Mehrfache Widersprüche und Erstattung von 50 % der Widerspruchsgebühr

Regel 21 Absatz 4 GMDV

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 GM-Anmeldung in einem parallelen Widerspruchsverfahren beendet. Zum Beispiel bei vier Widersprüchen A, B, C und D (Widersprechende A, B, C, D) gegen eine GM-Anmeldung X, wobei letztere GM-Anmeldung X aufgrund des Widerspruchs A zurückgewiesen wird, und
- die anderen Widerspruchsverfahren (B, C und D) wurden in einem frühen Verfahrensstadium (d. h. vor Ablauf der „Cooling-off“-Frist) ausgesetzt, weil eine Vorprüfung ergeben hatte, dass die GM-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)

Regel 18 Absätze 3, 4 und 5 GMDV

Wenn der Widersprechende seinen Widerspruch vor Ablauf der „Cooling-off“-Frist unabhängig von einer Einschränkung der GM-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

Regel 18 Absätze 3 und 5 GMDV

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

Regel 18 Absätze 2, 4 und 5 GMDV

Hinsichtlich der Erstattung der Widerspruchsgebühr führt Regel 18 Absatz 5 GMDV diese Möglichkeit nur für den Fall einer Zurücknahme oder Einschränkung der GM-Anmeldung an. Wenn das Verfahren durch eine Einigung beendet wird und die entsprechende Vereinbarung eine Bezugnahme auf eine Zurücknahme oder Einschränkung der GM-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, Artikel 40 und Artikel 92 Absatz 2 GMV
Regel 17, Regel 18 und Regel 76 Absätze 1 und 4 GMDV

In Fällen, in denen die Anmeldung gemäß:

- Artikel 7 GMV (Abweisung einer Anmeldung aus absoluten Eintragungshindernissen; auf Veranlassung des Amtes hin oder aufgrund von Bemerkungen Dritter)
- Artikel 92 Absatz 2 GMV (Vertretungszwang für Nicht-EU-Anmelder) und

- Regel 76 Absatz 4 GMDV (Vollmachten, sofern diese ausdrücklich von einem der Beteiligten verlangt werden),

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

5.4.4.5 Reaktion auf Disclaimer

Artikel 37 Absatz 2 GMV

Lässt der Anmelder einen Disclaimer eintragen (Ausschluss eines Elements der angefochtenen GM-Anmeldung als nicht unterscheidungskräftig), und nimmt danach der Widersprechende seinen Widerspruch zurück, wird die Widerspruchsgebühr nicht erstattet, da dieser Fall in der GMDV als Grund für die Erstattung der Widerspruchsgebühr nicht erfasst ist. Der Disclaimer stellt keine Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen der GM-Anmeldung dar.

5.4.5 Irrtümliche Erstattung der Widerspruchsgebühr

Wurde die Widerspruchsgebühr aufgrund eines technischen Irrtums des Amtes fälschlicherweise erstattet, und ist der Widersprechende Inhaber eines laufenden Kontos bei dem Amt, macht das Amt die Rückerstattung rückgängig.

Weitere Informationen sind den Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 3, Zahlung der Gebühren, Kosten und Preise zu entnehmen.

5.5 Entscheidung über die Kostenverteilung

5.5.1 Fälle, in denen eine Kostenentscheidung getroffen werden muss

Artikel 85 GMV
Regel 18 Absatz 4 GMDV

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

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

5.5.2.1 Kostenvereinbarung

Artikel 85 Absatz 5 GMV

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 85 Absätze 1, 2 und 3 GMV Regel 94 GMDV

Generell trägt der Beteiligte, der das Verfahren durch Zurücknahme der GM-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 (Teilrücknahme). 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 (siehe Urteil vom 28. April 2004, T-124/02, „VITATASTE“, Randnr. 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 GM-Anmeldung

In Fällen, in denen es mehrfache Widersprüche gegen die gleiche GM-Anmeldung gibt, in denen diese Verfahren nicht gemäß Regel 21 Absatz 2 GMDV durch das Amt ausgesetzt wurden und in denen ein Widerspruch zur Zurückweisung der GM-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 85 Absatz 4 GMV). 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 GM-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 GM-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 85 Absatz 2 GMV. 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 GM-Anmeldung kann während eines Widerspruchsverfahrens aufgrund von absoluten Eintragungshindernissen (entweder aufgrund von Bemerkungen Dritter nach Artikel 40 GMV oder sogar von Amts wegen, wenn der Fall wieder aufgegriffen wird) oder aufgrund von Formalerfordernissen (beispielsweise wenn ein Anmelder von außerhalb der EU nicht mehr gemäß Artikel 92 Absatz 2 GMV 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 85 Absatz 4 GMV. Nach dieser Bestimmung entscheidet das Amt im Falle der Einstellung des Verfahrens nach freiem Ermessen. Dann hat jeder Beteiligte seine eigenen Kosten zu tragen.

- Wenn dieselbe Situation vor der Eröffnung des kontradiktorischen Teils des Verfahrens eintritt, ist keine Kostenentscheidung zu erlassen.

5.5.4.3 Verbundene Verfahren

Regel 21 GMDV

Weitere Informationen zur Verbindung sind weiter unten aus Abschnitt 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 85 Absatz 1 GMV und Regel 94 Absätze 6 und 7 GMDV, 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 85 Absatz 6 GMV Regel 94 GMDV
--

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 Hauptsacheentscheidung versehentlich versäumt („vergessen“) wurde.

5.6.1 Zu erstattende/festzusetzende Beträge

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

Regel 94 Absatz 6 GMDV

Wenn der Widersprechende obsiegt, wird die Widerspruchsgebühr von 350 EUR erstattet.

Regel 94 Absatz 3 GMDV

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 93 Absatz 1 GMV 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 Regel 21 Absatz 1 GMDV wird das Amt bei erfolgreichen Widersprüchen beide (bzw. alle) Widerspruchsgebühren (eine für jeden Widerspruch), jedoch nur eine Vertretungsgebühr festsetzen, wobei die Kosten, die der Anmelder den Widersprechenden zu zahlen hat, 1 000 EUR betragen.

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

Regel 94 Absatz 3 GMDV

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 tätig geworden ist, 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

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 die geltenden Voraussetzungen erfüllen):

- Zulässigkeit
- Nachweise.

5.6.3.1 Zulässigkeit

Artikel 85 Absatz 6 GMV

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

Regel 94 Absatz 3 GMDV

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 85 Absatz 6 GMV Regel 94 Absatz 4 GMDV

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 (siehe Entscheidung vom 16. Dezember 2004, R 0503/2001-4 – BIOLACT/BIO).

6 Verfahrensrechtliche Fragen

6.1 Berichtigung von Fehlern

Artikel 43 Absatz 2 GMV

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 43 Absatz 2 GMV, der sich analog auf die GM-Anmeldung bezieht, berichtigt werden.

Das Amt definiert „offensichtliche Unrichtigkeit“ in Bezug auf Artikel 44 Absatz 2 GMV und Regel 53 GMDV entsprechend der Erklärung Nr. B.16 der Gemeinsamen Erklärungen des Rates und der Kommission im Protokoll der Sitzung des Rates anlässlich der Annahme der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke, wonach „...unter ‚offensichtlichen Unrichtigkeiten‘ Unrichtigkeiten zu verstehen sind, 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.

6.2.2 Berichtigung von Fehlern in Veröffentlichungen

Regel 14 GMDV

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 GM 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 GM-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 Abschnitt 5.4.1.2 oben).

6.2 Fristen

Regel 71 Absatz 1, Regel 79, Regel 80 Absatz 3, Regel 82 Absatz 3 und Regel 96 Absatz 1 GMDV

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

Regel 71 Absatz 1 GMDV

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

Artikel 41 Absatz 1 GMV

- die dreimonatige Widerspruchsfrist;

Artikel 41 Absatz 3 GMV

- die dreimonatige Frist zur Entrichtung der Widerspruchsgebühr;

Artikel 8 Absatz 3 Buchstabe b GMGebV

- 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;

Regel 17 Absatz 4 GMDV

- die zweimonatige Mängelbehebungsfrist gemäß Regel 17 Absatz 4 GMDV.

Regel 71 Absatz 1 GMDV

Verlängerbare Fristen haben eine vom Amt festgelegte Länge. 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 Abschnitt 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 (siehe Beschluss vom 30. Januar 2014, C-324/13 P, „Patricia Rocha“). Wenn ein Verlängerungsantrag nach dem Ablauf der Frist beim Amt eingeht, muss er abgelehnt werden.

Jedem fristgerecht eingegangenen ersten Verlängerungsantrag wird immer stattgegeben, wobei unabhängig von der vom Antragsteller abgegebenen Begründung eine Verlängerung von zwei Monaten (oder kürzer, falls gewünscht) gewährt wird. 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, Abschnitt 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 (siehe Beschluss vom 30. Januar 2014, C-324/13 P, „Patricia Rocha“), 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

Wenn einer der Anträge nicht unterschrieben ist, muss zunächst geprüft werden, ob ein zweiter, unterschriebener Antrag später, aber noch innerhalb der Frist einging. Die Beteiligten vergessen manchmal ein Schriftstück zu unterschreiben, bemerken diesen

Fehler aber erst nach der Versendung und versenden es dann noch einmal mit Unterschrift.

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.

6.3 Aussetzung

Regel 20 Absatz 7 und Regel 21 Absatz 2 GMDV
--

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

Gemäß Regel 20 Absatz 7 GMDV „kann“ das Amt Widerspruchsverfahren aussetzen. Die Entscheidung über die Aussetzung liegt somit immer im Ermessen des Amtes.

6.3.1 Von beiden Beteiligten beantragte Aussetzungen

Wenn beide Beteiligten nach Ablauf der „Cooling-off“-Frist eine Aussetzung des Verfahrens beantragen, müssen keine konkreten Gründe angegeben werden und wird die Aussetzung immer gewährt. In diesem Fall und unabhängig von dem von den Beteiligten beantragten Zeitraum, wird die erste Aussetzung für einen Zeitraum von einem Jahr erteilt, wobei die Beteiligten die Möglichkeit erhalten, die Frist 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 zur Stellungnahme gesetzt worden war, erhält dafür eine Frist von zwei Monaten. Im letzten Monat des Zeitraums der Aussetzung ist ein „Opting-out“ nicht mehr möglich, und Anträge mit diesem Ziel werden zurückgewiesen.

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

Grundsätzlich können die Beteiligten gemeinsam Verlängerungen der Aussetzung für Verhandlungen beantragen. Solchen Anträgen wird automatisch mit einer weiteren Verlängerung von einem Jahr stattgegeben. Nach einem Aussetzungszeitraum von drei Jahren wird jedoch erwartet, dass die Beteiligten eine Erklärung abgeben, aus welchem Grund die Verhandlungen immer noch nicht abgeschlossen sind. Um möglichen Missbrauch zu vermeiden, kann das Amt sein Ermessen ausüben und entscheiden, das Verfahren nicht weiter auszusetzen.

Anträge, die nur von einem der Beteiligten gestellt werden, werden grundsätzlich abgelehnt. Es ist üblich, dass Beteiligte während des Widerspruchsverfahrens miteinander verhandeln. Es kann jedoch sein, dass ein Beteiligter nur unter der

Voraussetzung verhandeln möchte, dass diese Verhandlungen das Verfahren nicht verzögern. Daher geben Verhandlungen keinem der Beteiligten das Recht, eine offene Frist zu missachten, eine Verlängerung dieser Frist oder eine Aussetzung des Verfahrens zu erhalten. Derartige Anträge werden daher 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.

Die GMDV nennt zwei spezifische Fälle, in denen ein Widerspruchsverfahren ausgesetzt werden kann:

- Der Widerspruch beruht auf einer Markenmeldung.
- Der Widerspruch beruht auf einer Anmeldung einer geografischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung.

Darüber hinaus kann das Widerspruchsverfahren gemäß GMDV auch dann ausgesetzt werden, wenn es den Umständen entsprechend zweckmäßig ist, z. B. in folgenden Fällen:

- 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 Seite 51).
- Die Veröffentlichung der angefochtenen Anmeldung weist Fehler auf, die eine Wiederveröffentlichung erforderlich machen.
- Ein Rechtsübergang der älteren GM/GM-Anmeldungen oder der angefochtenen GM-Anmeldungen ist anhängig.
- Der Vertreter legt sein Mandat nieder.

Es ist anzumerken, dass es in keinem der oben erwähnten Fälle eine Verpflichtung gibt, das Verfahren auszusetzen. Die Entscheidung liegt im Ermessen des Amts.6.3.2.1 Erklärung der Grundregel, Zeitpunkt der Aussetzung

Regel 20 Absatz 7 GMDV

Verfahren, in denen der Widerspruch auf einer Anmeldung oder 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, muss das Verfahren ausgesetzt werden. Bevor das

Verfahren zum Abschluss gebracht wird, muss der Status der älteren Marke geprüft werden oder, im Falle einer nationalen Anmeldung oder einer älteren nationalen Marke, deren Fortbestehen ungewiss ist, der Widersprechende aufgefordert werden, Informationen über den Stand seiner Anmeldung oder Eintragung einzureichen.

Das Amt kann jedoch das Verfahren 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 die Anmeldung 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. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass die ältere Anmeldung bzw. Eintragung in die endgültige Entscheidung über den Widerspruch mit einbezogen werden muss. In einem solchen Fall ist es für das Amt aufgrund der Umstände nicht offensichtlich, 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 Regel 20 Absatz 7 GMDV 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 GM-Anmeldung führt.

6.3.2.2 Ältere GM-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 GM-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 GM-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 GM-Anmeldung gestützt wird. Deshalb ist eine Aussetzung des Verfahrens bis zur Entscheidung über die GM-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 GM-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, deren Fortbestehen ungewiss ist:

- 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

Regel 21 Absatz 2 GMDV

Sofern nicht außergewöhnliche Umstände vorliegen, unter denen eine ältere Marke eindeutig zur Zurückweisung der angefochtenen Marke einschließlich aller Waren und Dienstleistungen führt, wird das Amt die anderen Verfahren bis zu einer endgültigen Entscheidung nicht aussetzen.

6.3.3.1 Nach Zurückweisung der GM-Anmeldung

Wenn die GM-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 Regel 21 Absatz 4 GMDV 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 Regel 18 Absatz 1 GMDV 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 ein Jahr beträgt, wenn die Aussetzung von beiden Beteiligten beantragt wird, weil laufende Verhandlungen stattfinden.

Wenn am 30.1.2015 ein Antrag auf eine zweimonatige Aussetzung bearbeitet wird, der von beiden Beteiligten unterschrieben und am 15.1.2015 gestellt wurde (fünf Tage vor Ablauf der Frist des Widersprechenden zur Vervollständigung seines Widerspruchs – 20.1.2015), sieht das Ergebnis wie folgt aus:

- Das Amt hat das Widerspruchsverfahren auf Antrag beider Beteiligten ausgesetzt.
- Diese Aussetzung tritt am 15.1.2015 in Kraft (an dem Tag, an dem der Aussetzungsantrag beim Amt einging) und läuft am 15.1.2016 ab.
- Das Verfahren wird am 16.1.2016 (nach einem Jahr, unabhängig von dem von den Beteiligten beantragten Zeitraum) ohne weitere Mitteilung des Amts wieder aufgenommen.
- Die Frist für den Widersprechenden ist jetzt der 15.3.2016 (dem Widersprechenden stehen zur Vervollständigung der Akte zwei volle Monate zur Verfügung).
- Die Frist für den Anmelder ist jetzt der 15.5.2016 (zwei volle Monate nach der Frist des Widersprechenden).

6.4 Mehrfache Widersprüche

Regel 21 GMDV

Mehrfache Widersprüche bedeutet, dass verschiedene Widersprüche gegen dieselbe GM-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 GM-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: Ausnahme 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 GM-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 GM-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 GM-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 alle Widersprüche Erfolg haben, sollte als erstes die Entscheidung in dem Widerspruch erlassen werden, der die meisten Waren und Dienstleistungen der GM-Anmeldung löscht (d. h. der Widerspruch mit der größten Reichweite). Sobald diese rechtskräftig ist, sollte über die Widersprüche entschieden werden, die gegen andere Waren oder Dienstleistungen gerichtet sind als der erste Widerspruch. Im oben in Abschnitt 6.4.1 aufgeführten Beispiel sollte zunächst über Widerspruch 3 oder 4 entschieden werden und sodann über Widerspruch 1.

Nehmen wir an, dass als erstes über Widerspruch 4 entschieden wird und die GM-Anmeldung für Klassen 14 und 25 zurückgewiesen wird. In diesem Fall muss Widerspruch 2 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 85 Absatz 4 GMV. 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 GM-Anmeldung auswirkt.

Wenn der Widerspruch erfolgreich ist und die GM-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 85 Absatz 4 GMV. 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 GM-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 GM-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 85 Absatz 2 GMV 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 GM-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 den vorliegenden Widersprüchen ergehen kann und ob die mehrfachen Widersprüche ausgesetzt werden müssen.

6.4.3 Verbindung von Verfahren

Regel 21 Absatz 1 GMDV

Gemäß Regel 21 Absatz 1 GMDV 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 GM-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.

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, müssen die Widersprüche getrennt behandelt werden.

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 17 GMV

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, Gemeinschaftsmarken als Vermögensgegenstände, 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 Abschnitten 6.5.1.2 (ältere Eintragung ist eingetragene GM), 6.5.1.3 (ältere Eintragung ist nationale Eintragung), 6.5.1.4 (die älteren Eintragungen sind eine Kombination aus GM-Anmeldungen und nationalen Eintragungen) und 6.5.1.5 (Übertragung einer angefochtenen GM-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 Übernehmenszusammenschluss 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 GM, 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 GM

Artikel 17 Absätze 6 und 7 GMV

Hinsichtlich älterer GM(-Anmeldungen) kann der Rechtsnachfolger gemäß Artikel 17 Absatz 6 GMV seine sich aus der Eintragung der GM(-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 GM gestützt

Wenn ein Widerspruch nur auf einer älteren GM beruht und diese GM 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 GM, 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 GM, aus der Widerspruch erhoben wurde

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

Auf mehrere ältere GM gestützter Widerspruch

Wenn ein Widerspruch auf mehr als eine ältere GM gestützt wurde, und wenn diese Zeichen während des Widerspruchsverfahrens auf denselben neuen Inhaber übertragen wurden, kommen die vorstehenden Ausführungen zur Anwendung. Etwas anderes gilt jedoch, wenn nur eine der älteren Gemeinschaftsmarken übertragen wird/wurde. In diesem Fall kann der neue Inhaber Widersprechender werden, so dass

es zwei Widersprechende gibt. Es bleibt aber bei einem Widerspruch. Im Allgemeinen haben beide Widersprechende denselben Vertreter.

Wenn einer der Widersprechenden seinen Widerspruch zurücknehmen will, kann dies unabhängig davon akzeptiert werden, 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.

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.

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, d. h. die Übertragungsurkunde, einreichen. Da es verschiedene nationale Regelungen gibt, ist die Einreichung einer Abschrift eines bei dem nationalen Amt gestellten Antrags auf Eintragung der Übertragung nicht erforderlich.

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 werden zwei Monate gegeben, um die Übertragung nachzuweisen.

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.

Da eine Verzögerung des Verfahrens nicht im Interesse des Anmelders liegt, muss dem neuen Inhaber eine Frist von zwei Monaten gesetzt werden, um diesen Nachweis 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. Er 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.

Jeder Nachweis, aus dem das Einverständnis der Beteiligten mit dem Rechtsübergang/der Änderung der Inhaberschaft hervorgeht, ist akzeptabel.

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. Für teilweise Übertragungen gelten die gleichen Grundsätze wie für die Übertragung von nur einer von mehreren nationalen Eintragungen, auf denen der Widerspruch beruht. Diese Grundsätze werden gleich im Weiteren beschrieben.

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 die vorstehenden Ausführungen zur Anwendung.

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. Es bleibt aber bei einem Widerspruch. Im Allgemeinen haben beide Widersprechende denselben Vertreter.

Wenn einer der Widersprechenden seinen Widerspruch zurücknehmen will, kann dies unabhängig davon akzeptiert werden, 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.

In der Praxis werden die neuen Widersprechenden als „gemeinsame Widersprechende“ behandelt, was bedeutet, dass das Amt den Fall auf die gleiche Art wie vorher behandeln wird, 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 Option, einen Vertreter ihrer Wahl zu bestellen.

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

Wenn ein Widerspruch gleichzeitig auf einer oder mehreren GM-Eintragungen **und** einer oder mehreren nationalen Registrierungen beruht und eine dieser Marken während des Widerspruchsverfahrens an einen neuen Inhaber übertragen worden ist, gilt Obiges. In diesem Fall kann der neue Inhaber auch Widersprechender werden, so dass es zwei Widersprechende gibt. Es bleibt aber bei einem Widerspruch. Im Allgemeinen haben beide Widersprechende denselben Vertreter.

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.

6.5.1.5 Rechtsübergang der angefochtenen GM-Anmeldung

Wenn es im Laufe des Widerspruchsverfahrens zu einer Übertragung der angefochtenen GM-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 GM-Anmeldung und dem Widersprechenden fortgesetzt.

6.5.1.6 Teilweiser Rechtsübergang einer angefochtenen GM-Anmeldung

Regel 32 Absatz 4 GMDV

Im Falle einer teilweisen Übertragung der (angefochtenen) GM-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 GM-Anmeldung entsteht, muss der Widerspruchsprüfer in diesem Fall auch eine neue Widerspruchsakte gegen die neue GM-Anmeldung anlegen, da es nicht möglich ist, einen Widerspruch gegen zwei verschiedene GM-Anmeldungen zu richten.

Es wird darauf hingewiesen, dass dies nur der Fall ist, wenn einige der ursprünglich angefochtenen Waren und Dienstleistungen in der „alten“ GM-Anmeldung und einige in der neu entstandenen GM-Anmeldung beibehalten werden. Zum Beispiel: Widersprechender X richtet seinen Widerspruch gegen alle Waren der GM-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 GM-Anmeldung Y wird teilweise übertragen und aufgeteilt in die GM-Anmeldung Y' für *Apparate zur Beförderung auf dem Land* und *Bekleidungsstücke* und in die GM-Anmeldung Y'' für *Apparate zur Beförderung in der Luft* und *Schuhwaren*.

Artikel 17 und 23 GMV

Da zum Zeitpunkt der Widerspruchserhebung nur eine Widerspruchsgebühr zu entrichten war, muss für den durch die Aufteilung der GM-Anmeldung entstandenen neuen Widerspruch keine Widerspruchsgebühr mehr bezahlt werden.

Selbst wenn die Übertragung vor Einreichung des Widerspruchs beantragt wurde, wird sie erst mit der Eintragung in die Datenbank des Amtes gegenüber Dritten wirksam. Daher musste nur eine Widerspruchsgebühr entrichtet werden, da zum Zeitpunkt der Einreichung des Widerspruchs dieser nur gegen eine GM-Anmeldung (die einzige) gerichtet war. Deshalb entsteht der neue Widerspruch ohne die Zahlung einer neuen Widerspruchsgebühr.

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 92 GMV

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

Regel 73 GMDV

Regel 73 GMDV 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 *GM-Anmelders* oder wenn der *GM-Anmelder* unter gesetzliche Vormundschaft gestellt wurde;
2. wenn sich der *GM-Anmelder* 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.

Regel 73 GMDV 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 GM-Anmeldung/Gemeinschaftsmarke ist). Die Ungewissheit über die Rechtsstellung eines Widersprechenden oder seines Vertreters darf 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)

Regel 73 Absatz 1 Buchstabe b GMDV 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 Post. 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.

Regel 73 Absatz 4 GMDV

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

In den in Regel 73 Absatz 1 Buchstabe c GMDV genannten Fällen ist das Verfahren zu unterbrechen und wird wieder aufgenommen, sobald dem Amt die Bestellung eines neuen Vertreters des GM-Anmelders 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 92 Absatz 2 GMV obligatorisch ist, weil der Anmelder weder seinen Wohnsitz noch seinen Sitz in der EU hat, tritt das Amt mit dem Anmelder in Verbindung und setzt ihn davon in Kenntnis, dass die GM-Anmeldung als zurückgenommen gilt, wenn er innerhalb einer Frist von zwei Monaten keinen Vertreter bestellt. Wenn der Anmelder bei Fristablauf oder davor keinen Vertreter bestellt hat, gilt die GM-Anmeldung als zurückgenommen.
2. Wenn die Bestellung eines Vertreters gemäß Artikel 92 Absatz 2 GMV **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.