PRÜFUNGSRICHTLINIEN FÜR UNIONSMARKEN

AMT DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR GEISTIGES EIGENTUM (EUIPO)

Teil C

Widerspruch

Abschnitt 1

Widerspruchsverfahren

Veraltet

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung: Allgemeiner Ablauf von Widerspruchsverfahren..... 853

2 Widerspruch..... 854

2.1 Widerspruchsschrift..... 854

2.1.1 Früher Widerspruch gegen eine internationale Registrierung..... 855

2.1.2 Früher Widerspruch gegen eine Unionsmarkenanmeldung.....855

2.2 Zahlung..... 856

2.2.1 Widerspruch verspätet, Zahlung der Widerspruchsgebühr innerhalb der Widerspruchsfrist..... 856

2.2.2 Zeitpunkt der Zahlung..... 856

2.2.2.1 Zahlung mittels Banküberweisung.....856

2.2.2.2 Zahlung über ein laufendes Konto.....857

2.2.3 Konsequenzen bei nicht erfolgter Entrichtung der Widerspruchsgebühr.....858

2.3 Sprachen und Übersetzungen der Widerspruchsschrift.....858

2.3.1 Verfahrenssprache.....858

2.3.2 Beispiele.....860

2.4 Zulässigkeitsprüfung.....861

2.4.1 Absolute Zulässigkeitsvoraussetzungen.....862

2.4.1.1 Identifizierung der angefochtenen Unionsmarkenanmeldung..... 862

2.4.1.2 Identifizierung der älteren Marken oder Rechte..... 862

2.4.1.3 Angabe der Widerspruchsgründe.....867

2.4.2 Relative Zulässigkeitsvoraussetzungen.....868

2.4.2.1 Daten.....868

2.4.2.2 Wiedergabe älterer Marken.....868

2.4.2.3 Waren und Dienstleistungen..... 869

2.4.2.4 Reichweite des Widerspruchs..... 871

2.4.2.5 Ältere bekannte Marken: territorialer Bekanntheitsgrad..... 872

2.4.2.6 Identifizierung des Widersprechenden..... 872

2.4.2.7 Angabe der Berechtigung zum Widerspruch.....873

2.4.2.8 Berufsmäßige Vertretung.....876

2.4.2.9 Unterschrift..... 877

2.4.2.10 Relative Zulässigkeitsvoraussetzungen: Sanktionen..... 877

2.5 Mitteilung über die Zulässigkeit des Widerspruchs und den Beginn des kontradiktorischen Teils des Verfahrens..... 877

3 „Cooling-off“-Frist..... 879

Veraltet

3.1 Festlegung der „Cooling-off“-Frist ... 879

3.2 Verlängerung der „Cooling-off“-Frist ... 879

4 Kontradiktorischer Teil ... 881

4.1 Vervollständigung des Widerspruchs ... 881

4.2 Substanziierung ... 881

4.2.1 UM und Unionsmarkenanmeldungen ... 882

4.2.2 Umgewandelte UM (oder deren Anmeldungen) ... 883

4.2.2.1 Auf eine umgewandelte (umzuwandelnde) UM (oder deren Anmeldung) gestützter Widerspruch ... 883

4.2.2.2 Auf eine später umgewandelte UM (oder deren Anmeldung) gestützter Widerspruch ... 883

4.2.3 Eingetragene oder angemeldete Marken, bei denen es sich nicht um Unionsmarken handelt ... 884

4.2.3.1 Von einer zuständigen Behörde ausgestellte Urkunden ... 884

4.2.3.2 Auszüge aus amtlichen Datenbanken ... 885

4.2.3.3 Auszüge aus den amtlichen Markenblättern der nationalen Markenämter oder der WIPO ... 886

4.2.3.4 Nachweise für eine Verlängerung ... 887

4.2.3.5 Berechtigung zum Widerspruch ... 887

4.2.3.6 Überprüfung der Nachweise ... 889

4.2.4 Substantiierung anderer Gründe und Widerspruchsgrundlage ... 890

4.2.4.1 Notorisch bekannte Marken ... 890

4.2.4.2 Bekannte Marken ... 891

4.2.4.3 Nicht eingetragene Marke oder sonstiges im geschäftlichen Verkehr benutztes Kennzeichenrecht ... 892

4.2.4.4 Geografische Angaben ... 893

4.2.4.5 Agenten- oder Vertretermarke ... 894

4.2.5 Nichteinhaltung der Substanziierungsanforderungen ... 895

4.2.6 Nach der Frist für die Substanziierung vorgelegte Tatsachen und Beweismittel ... 896

4.2.6.1 Ermessensbefugnis ist anwendbar ... 896

4.2.6.2 Zulassung oder Zurückweisung der verspätet vorgelegten Tatsachen oder Beweismittel ... 897

4.2.6.3 Behandlung von verspätet vorgelegten Beweismitteln in einem Verfahren ... 898

4.3 Übersetzungen/Wechsel der Sprache während des Widerspruchsverfahrens ... 898

4.3.1 Übersetzungen der vom Widersprechenden zur Vervollständigung seiner Akte eingereichten Tatsachen, Beweismittel und Argumente ... 899

Veraltet

4.3.1.1 Übersetzung von Nachweisen für Anmelde-, Eintragungs- oder Verlängerungsbescheinigungen oder gleichwertige Unterlagen, Bestimmungen des anwendbaren nationalen Rechts....899

4.3.1.2 Übersetzung von Beweismitteln zur Substanziierung des Widerspruchs, die keine Anmelde-, Eintragungs- oder Verlängerungsbescheinigungen oder gleichwertige Unterlagen, Bestimmungen des anwendbaren nationalen Rechts sind.... 901

4.3.1.3 Übersetzung der vom Widersprechenden zur Vervollständigung seiner Akte eingereichten Tatsachen und Bemerkungen....902

4.3.2 Übersetzung sonstiger Stellungnahmen und Anträge.... 902

4.3.3 Übersetzung sonstiger Beweisdokumente (keine Stellungnahmen)....903

4.3.4 Wechsel der Sprache während des Widerspruchsverfahrens.... 904

4.4 Anträge und sonstige dokumentbezogene Fragen.... 905

4.4.1 Mittels eines gesonderten Schriftstückes zu beantragende Einschränkungen, Zurücknahmen und zu stellende Anträge auf Benutzungsnachweise.... 905

4.4.2 Dokumente unleserlich....905

4.4.3 Keine Rückgabe von Originalschriftstücken....906

4.4.4 Vertrauliche Informationen.... 906

4.4.5 Verweise auf Dokumente oder Beweismittel in anderen Verfahren.... 907

4.5 Sonstiger Schriftsatzwechsel.... 907

4.6 Bemerkungen Dritter.... 908

5 Verfahren im Zusammenhang mit dem Verlangen eines Benutzungsnachweises.... 909

5.1 Zulässigkeit des Verlangens eines Benutzungsnachweises....909

5.1.1 Zeitpunkt des Verlangens....910

5.1.2 Ältere Marke, die mindestens 5 Jahre eingetragen ist („Schonfrist“ der Marke ist abgelaufen).... 910

5.1.2.1 Ältere Unionsmarken.... 911

5.1.2.2 Ältere internationale Registrierungen, in denen die Europäische Union benannt ist....911

5.1.2.3 Ältere nationale Marken....911

5.1.2.4 Ältere internationale Registrierungen, in denen ein Mitgliedstaat benannt ist....912

5.1.2.5 Zusammenfassung der Berechnung des Beginns der Schonfrist.... 915

5.1.3 Das Verlangen muss unbedingt, ausdrücklich und eindeutig sein....915

5.1.4 In einem gesonderten Dokument eingereichtes Verlangen.... 917

5.1.5 Interesse des Anmelders, zunächst den Benutzungsnachweis zu verlangen... 918

5.1.6 Folgen eines unzulässigen Antrags auf Benutzungsnachweis.... 918

5.2 Ausdrückliche Aufforderung durch das Amt.... 919

Veraltet

5.3 Reaktion des Widersprechenden: Vorlage des Benutzungsnachweises....919

5.3.1 Frist für die Vorlage des Benutzungsnachweises.... 919

5.3.2 Beweismittel....921

5.3.2.1 Grundsätze....921

5.3.2.2 Bezugnahmen auf andere Verfahren....922

5.3.2.3 Eidesstattliche Erklärungen....923

5.4 Reaktion des Anmelders....924

5.4.1 Weiterleitung der Nachweise.... 924

5.4.2 Keine oder keine relevanten Nachweise vorgelegt....924

5.4.3 Keine Reaktion des Anmelders....925

5.4.4 Förmliche Rücknahme des Verlangens.... 925

5.5 Weitere Reaktionen des Widersprechenden.... 925

5.6 Sprachenregelung bezüglich der Benutzungsnachweise.... 926

6 Beendigung des Verfahrens.... 927

6.1 Gütliche Einigung.... 927

6.2 Einschränkung und Zurücknahme....928

6.2.1 Einschränkungen und Zurücknahmen von Unionsmarkenanmeldungen.... 928

6.2.1.1 Zurücknahme oder Einschränkung vor der Zulässigkeitsprüfung.... 929

6.2.1.2 Einschränkung oder Zurücknahme von Unionsmarkenanmeldungen vor Ablauf der „Cooling-off"-Frist....930

6.2.1.3 Einschränkung oder Zurücknahme von Unionsmarkenanmeldungen nach Ablauf der „Cooling-off"-Frist....931

6.2.1.4 Einschränkung oder Zurücknahme von Unionsmarkenanmeldungen nach Erlass der Entscheidung....931

6.2.1.5 Sprache.... 932

6.2.2 Zurücknahme des Widerspruchs.... 932

6.2.2.1 Zurücknahme des Widerspruchs vor Ablauf der „Cooling-off"-Frist.... 933

6.2.2.2 Zurücknahme des Widerspruchs nach Ablauf der „Cooling-off"-Frist....933

6.2.2.3 Zurücknahme des Widerspruchs nach Erlass einer Entscheidung.... 933

6.2.2.4 Sprache.... 933

6.2.3 Widerruf der Zurücknahme/Einschränkung....934

6.3 Entscheidung in der Sache....934

6.3.1 Älteres Recht nicht nachgewiesen....934

6.3.2 Älteres Recht hat aufgehört zu existieren.... 934

6.4 Gebührenerstattung.... 935

6.4.1 Widerspruch gilt als nicht erhoben....935

Veraltet

6.4.1.1 Widerspruch wird am Tag der Erhebung zurückgenommen....935
6.4.1.2 Erstattung nach Wiederveröffentlichung....936
6.4.2 Erstattung bei Zurücknahme/Einschränkung der Unionsmarkenanmeldung....936
6.4.2.1 Zurücknahme/Einschränkung der Unionsmarkenanmeldung vor Ablauf der „Cooling-off"-Frist....936
6.4.2.2 Widerspruch wird aufgrund Einschränkung der Unionsmarkenanmeldung innerhalb der „Cooling-off"-Frist zurückgenommen....936
6.4.3 Mehrfache Widersprüche und Erstattung von 50 % der Widerspruchsgebühr..936
6.4.4 Fälle, in denen die Widerspruchsgebühr nicht erstattet wird....937
6.4.4.1 Zurücknahme des Widerspruchs vor Ablauf der „Cooling-off"-Frist (KEIN Zusammenhang mit Einschränkung der Anmeldung)....937
6.4.4.2 Zurücknahme durch den Widersprechenden erfolgt früher....937
6.4.4.3 Einigung zwischen den Beteiligten vor Eröffnung des Verfahrens....937
6.4.4.4 Beendigung des Verfahrens aus anderen Gründen....938
6.5 Entscheidung über die Kostenverteilung....938
6.5.1 Fälle, in denen eine Kostenentscheidung getroffen werden muss....938
6.5.2 Fälle, in denen keine Kostenentscheidung getroffen wird....938
6.5.2.1 Kostenvereinbarung....939
6.5.2.2 Mitteilung von dem potenziell „obsiegenden Beteiligten"....939
6.5.3 Standardfälle für Kostenentscheidungen....939
6.5.4 Einstellung des Verfahrens....941
6.5.4.1 Mehrfache Widersprüche....941
6.5.4.2 Zurückweisung einer Anmeldung aufgrund von absoluten Eintragungshindernissen oder Formalerfordernissen....942
6.5.4.3 Verbundene Verfahren....942
6.5.4.4 Bedeutung der Formulierung „seine eigenen Kosten tragen"....942
6.6 Kostenfestsetzung....943
6.6.1 Festzusetzende Beträge....943
6.6.2 Verfahren bei Kostenfestsetzung in der Hauptsacheentscheidung....944
6.6.3 Verfahren bei Erfordernis einer gesonderten Kostenfestsetzung....944
6.6.3.1 Zulässigkeit....944
6.6.3.2 Nachweise....945
6.6.4 Überprüfung der Kostenfestsetzung....945
7 Sonstige verfahrensrechtliche Fragen....945
7.1 Berichtigung von Fehlern....945
7.1.1 Berichtigung von Fehlern in der Widerspruchsschrift....945
7.1.2 Berichtigung von Fehlern in Veröffentlichungen....946
7.2 Fristen....946

Veraltet

7.2.1 Fristenverlängerung in Widerspruchsverfahren..... 946
7.2.1.1 Nicht verlängerbare und verlängerbare Fristen.....946
7.2.1.2 Für den Antrag geltende Bedingungen.....947
7.2.1.3 Fristverlängerungen, die das Amt aus eigener Initiative gewährt.....948
7.3 Aussetzung.....948
7.3.1 Von beiden Beteiligten beantragte Aussetzungen..... 949
7.3.2 Aussetzungen durch das Amt von Amts wegen oder auf Antrag eines der Beteiligten..... 949
7.3.2.1 Erklärung der Grundregel, Zeitpunkt der Aussetzung..... 950
7.3.2.2 Ältere Unionsmarkenanmeldungen oder Eintragungen..... 951
7.3.2.3 Ältere nationale/internationale Marken (Anmeldungen oder Eintragungen/ Rechte)..... 951
7.3.2.4 Beispiele.....952
7.3.3 Mehrfache Widersprüche.....953
7.3.3.1 Nach Zurückweisung der Unionsmarkenanmeldung.....953
7.3.4 Verfahrensaspekte..... 953
7.3.4.1 Überwachung ausgesetzter Verfahren..... 953
7.3.4.2 Wiederaufnahme des Verfahrens.....954
7.3.4.3 Berechnung der Fristen.....954
7.4 Mehrfache Widersprüche..... 955
7.4.1 Mehrfache Widersprüche und Einschränkungen..... 955
7.4.2 Mehrfache Widersprüche und Entscheidungen..... 956
7.4.2.1 Alle Widersprüche gegen dieselbe Unionsmarkenanmeldung sind zur gleichen Zeit entscheidungsreif.....956
7.4.2.2 Nur ein Widerspruch ist entscheidungsreif, während die anderen Widersprüche noch im kontradiktorischen Teil des Verfahrens sind.....957
7.4.2.3 Zwei oder mehr Widersprüche sind entscheidungsreif, während andere noch im kontradiktorischen Teil des Verfahrens sind.....958
7.4.3 Verbindung von Verfahren.....958
7.5 Parteiwechsel (Rechtsübergang, Namensänderung, Vertreterwechsel, Unterbrechung des Verfahrens).....959
7.5.1 Rechtsübergang und Widerspruchsverfahren.....959
7.5.1.1 Einleitung und Grundprinzip..... 959
7.5.1.2 Übertragung einer älteren UM.....959
7.5.1.3 Rechtsübergang einer früheren nationalen Eintragung.....961
7.5.1.4 Auf eine Kombination von Unionsmarkeneintragungen und von nationalen Eintragungen gestützter Widerspruch.....962
7.5.1.5 Rechtsübergang der angefochtenen Unionsmarkenanmeldung..... 963
7.5.1.6 Teilweiser Rechtsübergang einer angefochtenen Unionsmarkenanmeldung..... 963

Veraltet

7.5.2 Dieselben Beteiligten nach der Übertragung..... 964

7.5.3 Namensänderung.....964

7.5.4 Vertreterwechsel..... 964

7.5.5 Unterbrechung des Verfahrens im Falle des Todes oder der Geschäftsunfähigkeit des Anmelders oder seines Vertreters..... 964

7.5.5.1 Tod oder Geschäftsunfähigkeit des Anmelders.....965

7.5.5.2 Anmelder kann das Verfahren vor dem Amt aus rechtlichen Gründen nicht fortsetzen (z. B. Insolvenz)..... 965

7.5.5.3 Tod oder Geschäftsunfähigkeit des Vertreters des Anmelders.....966

Anhang – Berechnung der Schonfrist für die Nichtbenutzung im Fall von nationalen Marken.....967

Veraltet

1 Einleitung: Allgemeiner Ablauf von Widerspruchsverfahren

Widerspruchsverfahren beginnen mit dem Eingang der Widerspruchsschrift, über den der Anmelder unterrichtet wird. Auf die Widerspruchsschrift kann in der elektronischen Akte auf der Website des Amtes zugegriffen werden.

Nach Eingang der Widerspruchsschrift prüft das Amt, ob die entsprechende Widerspruchsgebühr entrichtet wurde. Wurde die Gebühr nicht entrichtet, gilt der Widerspruch als nicht eingereicht.

Anschließend prüft das Amt die Zulässigkeit des Widerspruchs. Hinsichtlich der Zulässigkeit gibt es zwei Arten von Mängeln:

1. **Absolute Mängel**: 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***:* 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. Die Zulässigkeit des Widerspruchs wird erst nach Ablauf der Widerspruchsfrist festgestellt.

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

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

In diesem Verfahrensstadium kann der Anmelder vom Widersprechenden einen Benutzungsnachweis für etwaige ältere Marken verlangen, die seit mindestens fünf Jahren eingetragen sind. Wird ein entsprechender Antrag gestellt, kann der

Veraltet

Antragsteller die Vorlage dieses Nachweises durch den Widersprechenden abwarten, bevor er seine Beweismittel und Stellungnahmen einreicht. Anschließend erhält der Widersprechende die Gelegenheit, sich zu den Stellungnahmen des Anmelders zu äußern.

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

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

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

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

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

Veraltet

2 Widerspruch

2.1 Widerspruchsschrift

Artikel 46 UMV

Artikel 4 und Artikel 63 Absatz 1 Buchstabe a DVUM

Beschluss Nr. EX-23-13 des Exekutivdirektors des Amtes vom 15. Dezember 2023 betreffend Mitteilungen durch elektronische Mittel.

Der Widerspruch muss innerhalb der Widerspruchsfrist in schriftlicher Form beim Amt eingehen, d. h. innerhalb von drei Monaten ab der Veröffentlichung der angefochtenen Anmeldung einer Unionsmarke in Teil A des Blatts für Unionsmarken.

Ein Widerspruch kann unter Verwendung des elektronischen Formulars eingereicht werden, das im Nutzerbereich der Website des Amtes zur Verfügung steht. Nach seiner Übermittlung wird das elektronische Formular automatisch verarbeitet und es ergeht eine Empfangsbestätigung an den Widersprechenden. Bei einer Einreichung per Post oder Kurier wird die Empfangsbestätigung ausgestellt, nachdem der Widerspruch im IT-System des Amtes erfasst wurde.

2.1.1 Früher Widerspruch gegen eine internationale Registrierung

Artikel 196 Absatz 2 UMV Artikel 77 Absatz 3 DVUM

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

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

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

2.1.2 Früher Widerspruch gegen eine Unionsmarkenanmeldung

Artikel 44 und 46 UMV

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

Veraltet

2.2 Zahlung

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

2.2.1 Widerspruch verspätet, Zahlung der Widerspruchsgebühr innerhalb der Widerspruchsfrist

Artikel 5 Absatz 2 DVUM

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

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

2.2.2 Zeitpunkt der Zahlung

Artikel 46 Absatz 3 UMV und Artikel 180 UMV

Artikel 5 Absatz 1 DVUM

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

2.2.2.1 Zahlung mittels Banküberweisung

Geht die Widerspruchsgebühr bei Zahlungen mittels Banküberweisung nach Ablauf der Widerspruchsfrist ein, gilt die Frist als gewahrt, sofern der Widersprechende (i) nachweist, dass er der Bank den Überweisungsauftrag innerhalb der Widerspruchsfrist

Veraltet

erteilt hat, und (ii) einen Zuschlag in Höhe von 10 % der Widerspruchsgebühr entrichtet. Dieser Zuschlag entfällt, wenn der Widersprechende nachweist, dass die Zahlungsanweisung an die Bank mindestens zehn Tage vor Ablauf der Widerspruchsfrist veranlasst wurde.

2.2.2.2 Zahlung über ein laufendes Konto

Artikel 179 Absatz 1 und Artikel 180 Absatz 1 UMV Beschluss EX-21-5 des Exekutivdirektors des Amtes vom 21/07/2021 über die Zahlungsarten für Gebühren und Entgelte und zur Bestimmung des geringfügigen Betrags einer Gebühr und eines Entgeltes

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

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

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

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

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

Zahlung der Widerspruchsgebühr durch Belastung des laufenden Kontos eines Dritten

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

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

Veraltet

2.2.3 Konsequenzen bei nicht erfolgter Entrichtung der Widerspruchsgebühr

Artikel 99 UMV

Artikel 5 Absatz 1 DVUM

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

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

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

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

Die Vorgehensweise in Fällen, in denen die Widerspruchsgebühr nicht vollständig oder nach Ablauf der Widerspruchsfrist entrichtet wurde, ist Absatz 6.4.1 unten zu entnehmen.

2.3 Sprachen und Übersetzungen der Widerspruchsschrift

Artikel 146 Absätze 5, 6 Buchstabe a und 7 UMV

Artikel 5 Absätze 3 und 4 und Artikel 65 DVUM

2.3.1 Verfahrenssprache

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

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

Veraltet

verwendet werden). Hat der Widersprechende die Wahl zwischen zwei Sprachen, wird die Sprache Verfahrenssprache, die der Widersprechende in der Widerspruchsschrift ausdrücklich angegeben hat.

Fehlt eine solche ausdrückliche Angabe, wird die Sprache Verfahrenssprache, in der die Widerspruchsschrift eingereicht wurde. In beiden Fällen muss es sich dabei um eine der möglichen Verfahrenssprachen handeln.

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

- Wenn die vom Widersprechenden gewählte Sprache eine **Sprache des Amtes**, aber keine der möglichen Verfahrenssprachen ist, hat die widersprechende Partei auf eigene Kosten eine Übersetzung der Widerspruchsschrift in die erste Sprache, sofern es sich bei dieser um eine Sprache des Amtes handelt, oder in die zweite Sprache vorzulegen. Die Übersetzung ist **innerhalb eines Monats nach Ablauf der dreimonatigen Widerspruchsfrist** einzureichen. Die Sprache, in die die Widerspruchsschrift übersetzt wird, wird dann zur Verfahrenssprache. Sofern die widersprechende Partei keine Übersetzung innerhalb dieser Frist einreicht, wird der Widerspruch als unzulässig zurückgewiesen. Es finden Artikel 146 Absatz 7 UMV sowie Artikel 5 Absätze 3 und 4 DVUM Anwendung.
- Wenn die vom Widersprechenden gewählte Sprache keine **Sprache des Amtes** ist, hat die widersprechende Partei auf eigene Kosten eine Übersetzung der Widerspruchsschrift in die erste Sprache, sofern es sich bei dieser um eine Sprache des Amtes handelt, oder in die zweite Sprache vorzulegen. Die Übersetzung ist **innerhalb der dreimonatigen Widerspruchsfrist** einzureichen. Sofern die widersprechende Partei keine Übersetzung innerhalb der Widerspruchsfrist einreicht, wird der Widerspruch als unzulässig zurückgewiesen. Es findet Artikel 146 Absatz 5 UMV Anwendung, da darin eindeutig festgelegt ist, dass die Widerspruchsschrift in einer Sprache des Amtes einzureichen ist. Wenn diese nicht in einer Sprache des Amtes eingereicht wird, findet die einmonatige Frist zur Behebung des Mangels nach Artikel 146 Absatz 7 UMV und Artikel 5 Absatz 3 DVUM keine Anwendung.

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

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

Veraltet

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

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

2.3.2 Beispiele

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

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

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

Veraltet

eingereicht werden, wenn alle Textelemente in EN angegeben werden und die Angabe der Sprache in EN erfolgt.

2.4 Zulässigkeitsprüfung

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

Nach Ablauf der Widerspruchsfrist prüft das Amt die Zulässigkeit etwaiger eingegangener Widersprüche. Die Zulässigkeitsprüfung bezieht sich sowohl auf absolute als auch auf relative Voraussetzungen.

Absolute Zulässigkeitsvoraussetzungen sind die Angaben und Elemente, die gemäß Artikel 146 Absätze 5 und 7 UMV und Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben a bis c DVUM in der Widerspruchsschrift enthalten sein müssen oder vom Widersprechenden auf eigene Initiative innerhalb der Widerspruchsfrist vorgelegt werden müssen. Behebt der Widersprechende einen absoluten Zulässigkeitsmangel nicht innerhalb der Widerspruchsfrist von sich aus, wird der Widerspruch als unzulässig zurückgewiesen.

Relative Zulässigkeitsanforderungen sind die Angaben und Elemente, die, wenn sie nicht innerhalb der Widerspruchsfrist eingereicht werden, zu einer Mängelmitteilung des Amtes gemäß Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben d bis h DVUM führen. In der Mitteilung wird dem Widersprechenden eine nicht verlängerbare Frist von zwei Monaten eingeräumt, um den Mangel zu beheben. Behebt der Widersprechende einen relativen Zulässigkeitsmangel nicht innerhalb der angegebenen Frist, so weist das Amt den Widerspruch als unzulässig zurück.

Der Widersprechende muss mit der Widerspruchsschrift weder eine Begründung noch unterstützende Beweismittel vorlegen (Artikel 2 Absatz 4 DVUM), kann dies jedoch zu einem späteren Zeitpunkt während des kontradiktorischen Teils des Verfahrens tun (Artikel 7 Absatz 1 DVUM) (siehe Unterabschnitte 4.1 und 4.2).

Bei der Beurteilung der Zulässigkeit des Widerspruchs muss sich das Amt ausschließlich auf den Inhalt der vom Widersprechenden innerhalb der Widerspruchsfrist eingereichten Unterlagen stützen (21/07/2014, R 1573/2013-4, OKAY / O-KEY (fig.)).

Für die absolute und relative Zulässigkeit sind nicht nur in der Widerspruchsschrift, sondern auch in deren Anhängen und allen anderen innerhalb der Widerspruchsfrist eingereichten Unterlagen Angaben zur Identifizierung zu machen. Gleiches gilt, wenn der Widersprechende gemäß Artikel 7 Absatz 3 DVUM Nachweise in Form eines Verweises auf eine Online-Quelle vorlegt.

Solange der Widerspruch für ein älteres Recht als zulässig befunden wird, werden die Parteien entsprechend benachrichtigt und das Verfahren wird fortgesetzt. Die Zulässigkeit eines anderen älteren Rechts wird gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt des Verfahrens geprüft (z. B. wenn das ältere Recht, das für zulässig befunden wurde, nicht substantiiert wurde, siehe Unterabschnitt 4.2 unten, oder wenn

veraltet

dem Widerspruch nicht in vollem Umfang auf der Grundlage dieses älteren Rechts stattgegeben werden kann).

Jede Entscheidung, einen Widerspruch als unzulässig zurückzuweisen, wird auch dem Anmelder der Unionsmarke mitgeteilt (Artikel 5 Absatz 6 DVUM), kann jedoch nur vom Widersprechenden angefochten werden.

2.4.1 Absolute Zulässigkeitsvoraussetzungen

Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben a bis c und Artikel 5 Absatz 3 DVUM Artikel 94 Absatz 1 UMV

Das Fehlen absoluter Zulässigkeitsvoraussetzungen kann nur von dem Widersprechenden innerhalb der dreimonatigen Widerspruchsfrist beseitigt werden. Andernfalls ist der Widerspruch unzulässig. Der Widersprechende wird um Stellungnahme zu der Unzulässigkeit gebeten, bevor die Entscheidung über die Zulässigkeit des Widerspruchs ergeht.

2.4.1.1 Identifizierung der angefochtenen Unionsmarkenanmeldung

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

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

In einer Widerspruchsschrift kann immer nur eine Unionsmarkenanmeldung angefochten werden.

2.4.1.2 Identifizierung der älteren Marken oder Rechte

Ein Widerspruch ohne Angabe der älteren Marke oder des älteren Rechts oder mit Verweis auf eine ältere Marke oder ein älteres Recht, die bzw. das nicht in der Europäischen Union geschützt ist, ist unzulässig (mit Ausnahme eines Widerspruchs gemäß Artikel 8 Absatz 3 UMV, siehe Unterabschnitt 4.2.4.5 unten). Da die geltend gemachten älteren Marken oder Rechte innerhalb der Widerspruchsfrist ermittelt

Veraltet

werden müssen, ist der Widerspruch unzulässig, soweit sich der Widersprechende auf Marken oder Rechte stützt, die nach Ablauf dieser Frist identifiziert werden.

Geltend gemachte Rechte, die nicht älter sind

Artikel 8 Absatz 2 und Artikel 46 Absatz 1 UMV

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

Damit das geltend gemachte Recht älter ist, muss es einen Anmelde- oder Prioritätstag haben, der vor dem Anmeldetag (oder gegebenenfalls vor dem Prioritätstag) der angefochtenen Unionsmarkenanmeldung liegt. Bei einem Konflikt zwischen einer nationalen Marke und einer Unionsmarkenanmeldung ist die genaue Uhrzeit des Einreichens der nationalen Marke zur Bestimmung, welches die ältere Marke ist, irrelevant (22/03/2012, C-190/10, Rizo, EU:C:2012:157). Auch wenn Priorität in Anspruch genommen wurde, ist sorgfältig zu prüfen, inwieweit sich die Liste der Waren und Dienstleistungen, auf der der Widerspruch beruht, mit der Liste der Waren und Dienstleistungen der Marke, deren Priorität in Anspruch genommen wird, überschneidet. Weitere Informationen sind auch den Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 2, Formerfordernisse, Unterabschnitt 11, zu entnehmen.

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

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

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

Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b Ziffer i und Artikel 5 Absatz 3 DVUM Artikel 8 Absatz 1, Artikel 8 Absatz 5 und Artikel 8 Absatz 2 Buchstaben a und b UMV

Bei diesen Rechten handelt es sich um angemeldete oder eingetragene Unionsmarken, internationale Registrierungen, in denen die Europäische Union benannt ist, Eintragungen oder Anmeldungen von nationalen Marken oder Benelux-Marken (einschließlich „ehemaliger Unionsmarken“, für die ein Umwandlungsantrag gestellt wurde) sowie internationale Registrierungen, die in einem Mitgliedstaat gemäß Artikel 8 Absatz 1 oder Artikel 8 Absatz 5 UMV Geltung haben.

Die absoluten Identifizierungselemente für ältere eingetragene und angemeldete Marken sind:

- die Eintragungs-/Anmeldenummer;

Veraltet

- nationale Anmeldungen, die aus der Umwandlung einer früheren Unionsmarke (Unionsmarkenanmeldung) entstanden sind, werden als existent betrachtet, sobald ein gültiger Umwandlungsantrag eingereicht wurde (siehe Teil E, Abschnitt 2, Umwandlung, Unterabschnitt 2 Umwandlung von Unionsmarken und internationalen Registrierungen mit Benennung der EU, Unterabschnitt 2.1 Umwandlung von Unionsmarken). Solche Rechte werden ordnungsgemäß für Zulässigkeitszwecke identifiziert, wenn der Widersprechende die Nummer der umgewandelten UM (oder der entsprechenden Anmeldung) und die Länder angibt, für die er die Umwandlung beantragt.

- eine 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 eine Angabe, dass es sich um eine Unionsmarke 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 benannten Mitgliedstaaten und/oder Benelux-Staaten gestützt wird. Die Basiseintragung ist jedoch ein unabhängiges älteres Recht, das gesondert beansprucht werden kann (für nähere Informationen über internationale Eintragungen siehe Teil M, Internationale Marken).

Bei Fehlen der vorgenannten Angaben ist das entsprechende Recht unzulässig.

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

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

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

Veraltet

Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b Ziffern i und ii und Artikel 5 Absatz 3 DVUM

Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c UMV

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

Die obligatorisch zu machenden Angaben sind:

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

Bei Fehlen der vorgenannten Angaben ist das entsprechende Recht unzulässig.

Durch einen Agenten angemeldete Marken nach Artikel 8 Absatz 3 UMV

Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b Ziffer iii und Artikel 5 Absatz 3 DVUM

Artikel 8 Absatz 3 UVM

Es handelt sich hierbei um eine angefochtene Unionsmarkenanmeldung, bezüglich derer der Widersprechende geltend macht, dass der Anmelder, der in einer Geschäftsbeziehung mit dem Widersprechenden steht oder stand (sein Agent oder sein Vertreter) diese Marke ohne seine Zustimmung angemeldet hat.

Die bei älteren Markeneintragungen oder -anmeldungen obligatorischen Angaben sind:

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

Die bei älteren nicht eingetragenen Marken obligatorischen Angaben sind:

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

Veraltet

Die Marke muss nur wiedergegeben werden (in Farbe, falls zutreffend), wenn es sich bei der älteren Marke des Inhabers um eine nicht eingetragene Marke handelt, da in diesem Fall keine 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, Unbefugte Anmeldung durch Agenten des Markeninhabers (Artikel 8 Absatz 3 UMV).

Bei Fehlen der vorgenannten Angaben ist das entsprechende Recht unzulässig.

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

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

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

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“, „passing off“, „Titel geschützter literarischer Werke und Kunstwerke“. Nicht zulässig sind hingegen allgemein gehaltene Angaben wie „common law“ oder „unlauterer Wettbewerb“ ohne Angabe der Art des geltend gemachten Rechts. Diese Aufzählung ist nicht abschließend.
  - Wenn der Widersprechende seinen Widerspruch auf ein Recht stützt, das nicht unter Artikel 8 Absatz 4 UMV fällt, beispielsweise ein Urheber- oder Geschmacksmusterrecht, ist der Widerspruch zwar zulässig, wird aber nach der Eröffnung des Verfahrens als unbegründet zurückgewiesen.
- Angabe des Mitgliedstaats, in dem das Recht geltend gemacht wird;
- eine Wiedergabe des älteren Rechts (in Farbe, falls zutreffend).

Bei Fehlen der vorherigen Angaben ist das relevante Recht unzulässig.

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

Veraltet

Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b Ziffer v und Artikel 5 Absatz 3 DVUM

Artikel 8 Absatz 6 UMV

Nach Artikel 8 Absatz 6 UMV kann ein Widerspruch auf eine ältere geschützte Ursprungsbezeichnung oder eine geografische Angabe gestützt werden. Die obligatorisch zu machenden Angaben sind:

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

Bei Fehlen der vorgenannten Angaben ist das entsprechende Recht unzulässig.

2.4.1.3 Angabe der Widerspruchsgründe

Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe c und Artikel 5 Absatz 3 DVUM

Artikel 46 Absatz 3 UMV

Ein Widerspruch, in dem keine Gründe angegeben werden, ist unzulässig, sofern dieser Mangel nicht vor Ablauf der Widerspruchsfrist behoben wird. Daraus folgt auch, dass der Widerspruch unzulässig ist, soweit sich der Widersprechende auf einen weiteren Widerspruchsgrund stützt, der nach Ablauf der Widerspruchsfrist geltend gemacht wird.

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

Insbesondere sind die Gründe dann als ordnungsgemäß angegeben zu betrachten, wenn eine der relevanten Optionen auf dem Widerspruchsformular ausgewählt ist oder sie sich aus den vom Widersprechenden innerhalb der Widerspruchsfrist vorgelegten Bemerkungen schließen lassen. Wenn sich in beiden Fällen die Widerspruchsgründe der Widerspruchsschrift zweifelsfrei entnehmen lassen können, ist der Widerspruch zulässig.

Vor der Zurückweisung des Widerspruchs sind die gesamte Widerspruchsschrift und andere eingereichte Unterlagen einer genauen Prüfung zu unterziehen: Dabei ist unerheblich, ob die Gründe in dem Widerspruchsformular selbst, in einer Anlage oder in seinen den Widerspruch stützenden Unterlagen angegeben sind. Die Widerspruchsgründe müssen in Bezug auf die jeweiligen älteren Rechte klar ersichtlich sein.

Verwaltet

2.4.2 Relative Zulässigkeitsvoraussetzungen

Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben d bis h und Artikel 5 Absatz 5 DVUM

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

2.4.2.1 Daten

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

Zu den Daten, die in der Widerspruchsschrift angegeben werden müssen, gehören der Anmeldetag und, sofern verfügbar, der Tag der Eintragung und der Prioritätstag der älteren Marke.

Diese Anforderung gilt für folgende Rechte:

- ältere angemeldete oder eingetragene Unionsmarken, nationale Marken oder internationale Marken, die nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstaben a oder b UMV geltend gemacht werden;
- ältere Marken, die nach Artikel 8 Absatz 3 UMV geltend gemacht werden, sofern sie eingetragen sind;
- ältere bekannte Marken, die nach Artikel 8 Absatz 5 UMV geltend gemacht werden.

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

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

2.4.2.2 Wiedergabe älterer Marken

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

Die relative Zulässigkeitsvoraussetzung, nach Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe f DVUM eine Wiedergabe des Zeichens vorzulegen, gilt für ältere angemeldete oder eingetragene nationale oder internationale Marken, die nach Artikel 8 Absatz 1 oder Artikel 8 Absatz 5 UMV geltend gemacht werden.

Enthält die Widerspruchsschrift keine Wiedergabe der Marke, wird der Widersprechende über diesen Mangel in Kenntnis gesetzt. Darüber hinaus verlangt

Veraltet

das Amt eine deutliche Wiedergabe, wenn die vorgelegte Wiedergabe unvollständig oder unleserlich ist. Kommt der Widersprechende dieser Aufforderung nicht innerhalb der gewährten Zweimonatsfrist nach, so ist der auf dieses ältere Recht gestützte Widerspruch als unzulässig zurückzuweisen.

Handelt es sich bei der Marke um eine Wortmarke, muss das Wort, aus dem die Marke besteht, in der Widerspruchsschrift angegeben sein.

Handelt es sich bei der Marke um eine Bildmarke, eine dreidimensionale Marke/ Formmarke oder einen sonstigen Markentyp, ist eine Wiedergabe der Marke in der angemeldeten oder eingetragenen Form vorzulegen.

Wenn die Marke als Marke in Farbe geschützt ist, muss die Wiedergabe in Farbe eingereicht werden. Auch dann, wenn in den amtlichen Veröffentlichungen der zuständigen Eintragungsbehörde keine Wiedergabe einer solchen Marke in Farbe verfügbar ist, weil diese Behörde zum maßgeblichen Zeitpunkt noch keine Marken in Farbe veröffentlicht hat, muss dennoch eine Wiedergabe in Farbe, die den beanspruchten Farben entspricht, eingereicht werden. Dies liegt daran, dass zum Zwecke der **Angabe** einer Marke in Farbe, auf die sich ein Widerspruch stützt, eine farbige Wiedergabe der Marke vorgelegt werden muss (nicht unbedingt aus amtlicher Quelle). In diesem Zusammenhang gilt eine Wiedergabe, die die Farben in Worten in der Verfahrenssprache oder als allgemein anerkannte Farbcodes (wie Pantone, Hex, RAL, RGB oder CMYK) und ihre Verteilung innerhalb der Marke (z. B. durch die Verwendung von Pfeilen, die eindeutig angeben, für welches Element der Marke die spezifische Farbe gilt) enthält, als „Farbwiedergabe“.

Andererseits ist die **Vorlage von Nachweisen** (aus einer offiziellen Quelle) für eine solche Marke eine Frage der Substanziierung, die in Abschnitt 4.2.3.6 eingehend erläutert wird (25/10/2018, T-359/17, ALDI / ALDO (Bildmarke), EU:T:2018:720, § 43-44; 04/06/2019, C-822/18 P, ALDI / ALDO (Bildmarke), EU:C:2019:466, Beschwerde zurückgewiesen). Wenn die Widerspruchsschrift oder die ihr beigefügten Dokumente eine (in der Verfahrenssprache vorliegende oder in die Verfahrenssprache übersetzte) Angabe enthalten, dass die ältere Marke in Farbe ist, jedoch keine Wiedergabe der Marke in Farbe vorgelegt wird, ergeht eine entsprechende Mängelmitteilung des Amtes. Kommt der Widersprechende dieser Aufforderung nicht innerhalb der gewährten Zweimonatsfrist nach, so wird der auf dieses ältere Recht gestützte Widerspruch als unzulässig zurückgewiesen.

2.4.2.3 Waren und Dienstleistungen

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

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

veraltet

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

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

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

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

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

Auch in Fällen, in denen der Widersprechende die Waren und/oder Dienstleistungen, auf die er seinen Widerspruch stützt, nicht oder nicht eindeutig angegeben hat, reicht es aus, eine Eintragungsurkunde in der Verfahrenssprache beizufügen; dann ist davon auszugehen, dass der Widerspruch auf die in der Eintragungsurkunde aufgeführten Waren und Dienstleistungen gestützt wird. Wenn die Eintragungsurkunde aber in einer anderen als der Verfahrenssprache abgefasst ist oder keine Eintragungsurkunde beigefügt ist, muss eine Benachrichtigung über den Mangel erfolgen.

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

veraltet

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

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

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

2.4.2.4 Reichweite des Widerspruchs

Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe i DVUM

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

Gibt der Widersprechende an, dass sich der Widerspruch nur gegen einen Teil der Waren und Dienstleistungen der Unionsmarkenanmeldung richtet, muss er diese **im Einzelnen** aufführen.

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

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

veraltet

davon aus, dass der Widerspruch gegen „alle Waren und Dienstleistungen“ gerichtet ist.

2.4.2.5 Ältere bekannte Marken: territorialer Bekanntheitsgrad

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

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

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

2.4.2.6 Identifizierung des Widersprechenden

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

Informationen zur Identifizierung des Widersprechenden sind den Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 5 Verfahrensbeteiligte und berufsmäßige Vertretung, Unterabschnitt 3 zu entnehmen.

Inhaberwechsel (Übertragung der Widerspruchsmarke) vor Erhebung des Widerspruchs

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

Widersprüche aus einer älteren UM

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

Es ist Aufgabe des Widersprechenden, diese Informationen zur Verfügung zu stellen; eine Kontrolle durch das Amt während der Zulässigkeitsprüfung erfolgt nicht. Nur wenn der Widersprechende in der Begründung seines Widerspruchs ausdrücklich (oder sinngemäß) angibt, dass er der neue Inhaber ist, wird der Widersprechende

Veraltet

aufgefordert, das Datum anzugeben, an dem der Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs dem Amt zugesandt wurde oder bei dem Amt eingegangen ist.

Widersprüche 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. Die Berechtigung zum Widerspruch (z. B. Nachweise für den Rechtsübergang in der Verfahrenssprache und/oder gegebenenfalls mit einer beigefügten Übersetzung vor der Einreichung des Widerspruchs) muss jedoch innerhalb der Frist für die Substanziierung nachgewiesen werden.

2.4.2.7 Angabe der Berechtigung zum Widerspruch

Artikel 46 Absatz 1 UMV
Artikel 2 Absatz 1 und Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe h Ziffer iii DVUM

Einzelner Widersprechender

Die folgenden Personen sind dazu berechtigt, einen Widerspruch einzulegen.

- Ein Widerspruch gemäß Artikel 8 Absatz 1 oder Absatz 5 UMV kann vom **Inhaber** der älteren Marke oder von einem **Lizenznehmer** unter der Voraussetzung, dass der Inhaber zugestimmt hat, eingereicht werden.
- Ein Widerspruch gemäß Artikel 8 Absatz 3 UMV kann nur vom **Inhaber** der älteren Marke eingereicht werden.
- Ein Widerspruch gemäß Artikel 8 Absatz 4 UMV kann nur vom **Inhaber** des älteren Rechts oder von einer **nach dem maßgeblichen Recht** zur Ausübung dieses Rechts **befugten Person** eingereicht werden.
- Ein Widerspruch gemäß Artikel 8 Absatz 6 UMV kann nur von einer **nach dem maßgeblichen Recht befugten Person** zur Ausübung der Rechte an einer älteren geografischen Angabe eingereicht werden.

Der Widersprechende muss seine Berechtigung nicht angeben, wenn er der **Inhaber** der älteren Marke oder des älteren Rechts ist, worauf sich der Widerspruch

Veraltet

stützt. Ist der Widersprechende ein **ermächtigter Lizenznehmer** oder eine **nach dem maßgeblichen Recht befugte Person**, muss er eine entsprechende **Erklärung** abgeben und **die Grundlage seiner Berechtigung nennen** (beispielsweise Lizenzvereinbarung, ausdrückliche Genehmigung des Markeninhabers, besondere Bestimmung des maßgeblichen Rechts). Wird die Grundlage nicht genannt, fordert das Amt den Widersprechenden auf, den Mangel zu beheben. Wird der Mangel nicht behoben, wird der Widerspruch für die betreffende ältere Marke oder das betreffende ältere Recht als unzulässig zurückgewiesen.

Gehört eine ältere Marke mehr als einem Inhaber („Mitinhaberschaft") oder kann ein älteres Recht von mehr als einer Person ausgeübt werden, kann ein Widerspruch von jedem eingelegt werden. Somit ist es nicht erforderlich, dass alle Mitinhaber oder ermächtigten Personen den Widerspruch gemeinsam einlegen. Nur einer von ihnen muss die Widerspruchsschrift einreichen, um unnötige Komplikationen durch Konstellationen mit „mehreren Widersprechenden" zu vermeiden, insbesondere wenn sich der Widerspruch auf mehr als eine ältere Marke oder ein älteres Recht stützt (siehe unten).

Mehrere Widersprechende

Wenn der Widerspruch von mehreren Widersprechenden eingereicht wird, ist das nur möglich, wenn **alle** für **alle** älteren Marken oder Rechte berechtigt sind.

Zuerst muss die **individuelle Berechtigung** jedes Widersprechenden in Verbindung mit jeder älteren Marke oder jedem älteren Recht geklärt werden.

Ohne ersichtliche Berechtigung werden mehrere Widersprechende als **Mitinhaber** unter Anwendung der Regel, dass nur Lizenznehmer und nach dem maßgeblichen Recht befugte Personen ihre Berechtigung angeben müssen, angesehen (Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe h Ziffer iii DVUM). Wird der vermuteten Inhaberschaft oder einer anderen angegebenen Berechtigung durch einen zur Widerspruchsschrift beigefügten Nachweis (z. B. der Online-Nachweis belegt, dass einer der Widersprechenden kein „Inhaber" von einer der älteren Marken ist) oder durch den besonderen Grund oder die Grundlage des Widerspruchs (z. B. geografische Angaben nach Artikel 8 Absatz 6 haben keine „Inhaber", ein „Lizenznehmer" ist nicht berechtigt, sich auf Artikel 8 Absatz 3 UMV zu berufen) widersprochen oder dort geltend gemacht, werden die Widersprechenden aufgefordert, ihre individuelle Berechtigung für alle älteren Marken oder Rechte klarzustellen.

Gelingt es den Widersprechenden nicht, den Mangel bezüglich der Angabe ihrer **individuellen Berechtigung** auszuräumen, gilt der Widerspruch **für die älteren Marken oder Rechte, für die die Berechtigung nicht klargestellt wurde, als unzulässig**.

Anschließend muss die **gemeinsame Berechtigung** des Widersprechenden dahingehend geprüft werden, ob sie dem spezifischen Erfordernis gemäß Artikel 2 Absatz 1 DVUM entspricht. Wenn die Widersprechenden, gestützt auf die angegebenen Berechtigungen, nicht als „mehrere Widersprechende" akzeptiert werden können, werden sie aufgefordert, den Mangel zu beheben (üblicherweise durch Entscheidung, mit welchem der Widersprechenden das Verfahren fortgeführt wird

Veraltet

— siehe unten). Die folgenden **Beispiele** sind Darstellungen von zulässigen und unzulässigen Konstellationen der Beziehungen von mehreren Widersprechenden.

Zulässig

Ältere Marken	1	2
Mitinhaber	A/B	A/B

Ältere Rechte	1	2
Ermächtigte Personen	A/B	A/B

Ältere Marken	1	2
Inhaber	A	A
Lizenznehmer	B	B

Ältere Marken	1	2
Inhaber	A	B
Lizenznehmer	B	A

Ältere Marken	1	2
Inhaber	A	A
Mitinhaber	B	(keine)
Lizenznehmer	(keine)	B

Nicht zulässig

Ältere Marken	1	2
Inhaber	A	B

Die Widersprechenden werden gefragt, ob das Verfahren mit „A“ als einzelnem Widersprechendem gestützt nur auf die ältere Marke oder mit „B“ als einzelnem

Veraltet

Widersprechendem gestützt nur auf die zweite ältere Marke fortgesetzt werden sollte. Der Widerspruch wird dann nicht mehr als auf die ältere Marke des scheidenden Widersprechenden gestützt angesehen.

Ältere Marken	1	2
Inhaber	A/B	A

Die Widersprechenden werden gefragt, ob das Verfahren mit „A“ als einzelnem Widersprechendem gestützt auf beide älteren Marken oder mit „A“ und „B“ als mehrere Widersprechende gestützt nur auf die erste ältere Marke fortgesetzt werden sollte. In letzterem Fall wird der Widerspruch nicht mehr als auf die zweite ältere Marke gestützt angesehen.

Ältere Marken	1	2
Inhaber	A	A
Lizenznehmer	B	keine

Die Widersprechenden werden gefragt, ob das Verfahren mit „A“ als einzelnem Widersprechendem gestützt auf beide älteren Marken oder mit „A“ und „B“ als mehrere Widersprechende gestützt nur auf die erste ältere Marke fortgesetzt werden sollte. In letzterem Fall wird der Widerspruch nicht mehr als auf die zweite ältere Marke gestützt angesehen.

Wenn die Widersprechenden den Mangel bezüglich ihrer **gemeinsamen Berechtigung** nicht ausräumen, gilt der Widerspruch **in seiner Gesamtheit als unzulässig.**

2.4.2.8 Berufsmäßige Vertretung

Artikel 119 und 120 UMV

Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe h Ziffer ii und Artikel 73 DVUM

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

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

Veraltet

kommt er dieser Aufforderung nicht nach, wird der Widerspruch als unzulässig zurückgewiesen.

Für weitere Informationen zu berufsmäßigen Vertretern, einschließlich des Erfordernisses, dass Widersprechende ohne Sitz im EWR einen Vertreter bestellen müssen, des Schriftverkehrs mit berufsmäßigen Vertretern und des „gemeinsamen Vertreters“, wird auf die Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 5, Verfahrensbeteiligte und berufsmäßige Vertretung, Unterabschnitte 1, 5 und 6 verwiesen.

2.4.2.9 Unterschrift

Artikel 63 Absatz 1 Buchstabe a DVUM

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

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

Für weitere Informationen zu Unterschriften wird auf die Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 1, Kommunikationsmittel, Fristen, Absatz 3.1.4, verwiesen.

2.4.2.10 Relative Zulässigkeitsvoraussetzungen: Sanktionen

Artikel 5 Absatz 5 DVUM

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

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

2.5 Mitteilung über die Zulässigkeit des Widerspruchs und den Beginn des kontradiktorischen Teils des Verfahrens

Artikel 5 und 7, Artikel 6 Absatz 1 und Artikel 8 Absätze 2 und 9 DVUM Beschluss Nr. EX-23-13 des Exekutivdirektors des Amtes vom 15. Dezember 2023 betreffend Mitteilungen durch elektronische Mittel

Wurde der Widerspruch für zulässig befunden, ergeht eine entsprechende Mitteilung des Amtes an die Beteiligten. Diese Mitteilung stellt eine Entscheidung dar

Veraltet

(18/10/2012, C-402/11 P, Redtube, EU:C:2012:649, § 42-53). Da es sich dabei jedoch um eine Entscheidung handelt, die das Verfahren nicht abschließt, ist sie nur zusammen mit der Endentscheidung in dem Verfahren anfechtbar (Artikel 66 Absatz 2 UMV). Infolgedessen ist das Amt an diese Entscheidung gebunden und kann sie nur widerrufen, wenn die in Artikel 103 UMV verankerten Voraussetzungen für den Widerruf von Entscheidungen erfüllt sind.

Mit derselben Mitteilung setzt das Amt die Beteiligten darüber in Kenntnis, dass der kontradiktorische Teil des Verfahrens zwei Monate nach Eingang der Mitteilung als aufgenommen gilt. In der Mitteilung wird nicht nur die Frist, innerhalb derer der Widersprechende Tatsachen, Beweise und Argumente zur Stützung seines Widerspruchs einreichen muss, sondern auch die Frist, innerhalb derer der Anmelder seine Stellungnahme dazu einreichen muss, festgesetzt.

In der Praxis werden keine einzelnen Fristen von jeweils 2 Monaten festgesetzt (2 Monate für die „Cooling-off"-Frist, 2 Monate für die Vervollständigung des Widerspruchs und 2 Monate für die Erwiderung); stattdessen räumt das Amt dem Widersprechenden für die Vervollständigung des Widerspruchs eine viermonatige Frist und dem Anmelder für die Erwiderung auf den Widerspruch eine sechsmonatige Frist ab dem Datum der Mitteilung ein. Widersprechende sollten daher beachten, dass die Frist für die Vervollständigung des Widerspruchs nicht 2 Monate nach Ablauf der „Cooling-off"-Frist endet, sondern vier Monate nach dem Datum der Mitteilung. Ebenso sollten Anmelder beachten, dass die Frist für eine Erwiderung auf die Widerspruchsschrift nicht 2 Monate nach Ablauf der dem Widersprechenden gesetzten Frist endet, sondern sechs Monate nach dem Datum der Mitteilung. In jedem Fall gibt das Amt in der Mitteilung die genauen Daten an, die von den Beteiligten einzuhalten sind.

Sobald der Widersprechende seinen Widerspruch nach der Mitteilung und vor Ablauf der ihm eingeräumten Frist von vier Monaten vervollständigt hat, werden die zusätzlichen Unterlagen dem Anmelder übermittelt. Die dem Anmelder für die Erwiderung auf den Widerspruch gesetzte Frist wird dadurch nicht berührt. Gehen die zusätzlichen Unterlagen jedoch zu spät beim Amt ein, um innerhalb der dem Widersprechenden gesetzten Frist an den Anmelder weitergeleitet zu werden, leitet das Amt die zusätzlichen Unterlagen an den Anmelder weiter und räumt ihm eine neue Frist von 2 Monaten für die Erwiderung auf den Widerspruch ein. Diese separat festgesetzte Zweimonatsfrist beginnt mit dem Eingang der zugestellten zusätzlichen Unterlagen beim Anmelder. Dadurch wird gewährleistet, dass dem Anmelder für die Erwiderung des Widerspruchs stets 2 volle Monate zur Verfügung stehen.

Bei unterschiedlichen Mitteln für die Kommunikation mit den Parteien werden die in der Mitteilung über den Beginn des kontradiktorischen Teils des Verfahrens genannten Fristen in Übereinstimmung mit dem „langsameren" Kommunikationsmittel festgesetzt. Wenn die Mitteilung des Amtes per Post oder Kurier an eine der Parteien und auf elektronischem Wege an die andere Partei gesendet wird, werden daher auch letzterer die zehn zusätzlichen Tage gewährt, auf die die erstgenannte Partei Anspruch hat (anstelle der fünf zusätzlichen Tage, die für eine Übermittlung auf elektronischem Wege gelten), sodass die Fristen für den Beginn des kontradiktorischen Teils

Veraltet

des Verfahrens für beide Parteien übereinstimmen. Für weitere Informationen zur Kommunikation mit dem Amt siehe die Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 1, Kommunikationsmittel, Fristen.

Wenn der Widerspruch auf einer älteren Marke beruht, die in Farbe eingetragen oder angemeldet wurde, stellt das Amt sicher, dass die Farbwiedergabe beim Anmelder eingegangen ist.

3 „Cooling-off“-Frist

3.1 Festlegung der „Cooling-off“-Frist

Artikel 6 Absatz 1 DVUM

Wird festgestellt, dass der Widerspruch zulässig ist, setzt das Amt die Beteiligten in einer Mitteilung hierüber in Kenntnis und unterrichtet sie darüber, dass der kontradiktorische Teil des Verfahrens zwei Monate nach Erhalt der Mitteilung beginnen wird.

Diese 2 Monate dienen als sogenannte „Cooling-off“-Frist, bevor der kontradiktorische Teil des Verfahrens beginnt. Während dieser Frist besteht für die Beteiligten ein Anreiz, eine Vereinbarung auszuhandeln, um zu einer gütlichen Einigung zu gelangen. Wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, wird die Widerspruchsgebühr erstattet (siehe Unterabschnitte 6.2.1.2 und 6.2.2.1).

3.2 Verlängerung der „Cooling-off“-Frist

Artikel 146 Absätze 5 bis 7 und 9 UMV Artikel 6 Absatz 1 DVUM

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 gemeinsam eine Aussetzung für Verhandlungen beantragt wird. Eine derartige Aussetzung kann nach Ablauf der „Cooling-off“-Frist beantragt werden.

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

- Ein von beiden Verfahrensparteien unterschriebener Antrag. Es kann sich um einen gemeinsamen Antrag oder um zwei getrennte Anträge handeln. Eine Begründung ist nicht erforderlich.

Veraltet

- Der Antrag muss in der Verfahrenssprache vorgelegt werden. Als Alternative kann der Antrag in einer der Amtssprachen eingereicht werden. Eine Übersetzung muss jedoch auf Initiative der Beteiligten binnen eines Monats nach Antragstellung eingereicht werden. Der Antragsteller wird von dem Amt aber nicht dazu aufgefordert, eine Übersetzung des Verlängerungsantrags einzureichen.
- Der Antrag muss vor Ablauf der „Cooling-off"-Frist gestellt werden. Anträge, die nach Ablauf der „Cooling-off"-Frist eingereicht werden, müssen abgelehnt werden. Wenn nur ein Beteiligter den Antrag vor Ablauf der „Cooling-off"-Frist einreicht, der andere Beteiligte jedoch nach Fristablauf, wird die Verlängerung ebenfalls abgelehnt.

Die Verlängerung der „Cooling-off"-Frist ist von Anträgen auf Fristverlängerung oder auf Aussetzung zu unterscheiden. Falls der Verlängerungsantrag unzulässig ist, weil er verspätet eingereicht wurde oder weil die „Cooling-off"-Frist bereits verlängert worden war, wird er als Aussetzungsantrag behandelt, vorausgesetzt, die Bedingungen für einen solchen Antrag sind erfüllt.

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

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

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

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

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

veraltet

4 Kontradiktorischer Teil

4.1 Vervollständigung des Widerspruchs

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

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

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

4.2 Substanziierung

Artikel 46 UMV Artikel 7 und Artikel 8 Absatz 1 DVUM

Substanziierung wird durch Artikel 7 Absatz 2 DVUM definiert und bezieht sich auf den Nachweis über die Existenz, die Gültigkeit und den Schutzumfang 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 seine Akten zu vervollständigen. Insbesondere muss der Widersprechende die Existenz, die Gültigkeit und den Schutzumfang der geltend gemachten älteren Rechte und seine Befugnis zur Einlegung des Widerspruchs nachweisen. Wenn es für den Widerspruch relevant ist, legt der Widersprechende auch Nachweise über die Bekanntheit, erhöhte Kennzeichnungskraft oder etwaige andere Aspekte, die den Schutzumfang seines/seiner älteren Rechts/Rechte usw. beeinflussen, vor.

Der Widersprechende muss Tatsachen und Bemerkungen zur Stützung seines Widerspruchs einreichen und den Nachweis der Anmeldung oder Eintragung der älteren Rechte oder das anwendbare nationalen Recht in der Verfahrenssprache oder zusammen mit einer Übersetzung vorlegen. Die Übersetzung muss innerhalb der Frist für die Einreichung des Originals, d. h. innerhalb der Frist für die Substanziierung,

veraltet

eingereicht werden. Die Übersetzung ist den Nachweisen in der Originalsprache **beizufügen**; eine Übersetzung allein ist nicht ausreichend. Alle anderen Nachweise, die nicht in der Verfahrenssprache verfasst sind, brauchen nur auf Aufforderung des Amtes übersetzt werden. Weitere Einzelheiten sind Unterabschnitt 4.3.1 unten zu entnehmen.

Sind die Nachweise für die Anmeldung oder Eintragung der älteren Rechte oder die Nachweise bezüglich der Inhalte des einschlägigen nationalen Rechts online in einer vom Amt anerkannten Quelle verfügbar, kann der Widersprechende gegenüber dem Amt formal erklären, dass er sich auf diese Nachweise stützt. Das Amt prüft nicht von sich aus die Substanziierung von Rechten online, wenn der Widersprechende nicht ausdrücklich und unbedingt seine Absicht erklärt hat, sich auf Online-Nachweise zu stützen.

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

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

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

Wenn das als zulässig anerkannte ältere Recht in der Phase der Substanziierung nicht substanziiert wird und ein anderes älteres Recht substanziiert wird, werden die absoluten Zulässigkeitsvoraussetzungen für dieses ältere Recht geprüft.

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

4.2.1 UM und Unionsmarkenanmeldungen

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

Veraltet

4.2.2 Umgewandelte UM (oder deren Anmeldungen)

Artikel 139 Absatz 1 UMV

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

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

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

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

Wenn die Anmeldung einer Unionsmarke (oder die Unionsmarke), auf die sich der Widerspruch stützt, während des Widerspruchsverfahrens nicht mehr besteht (oder das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen eingeschränkt wird) und ein Umwandlungsantrag eingereicht wird, kann das Verfahren fortgesetzt werden. Nationale Markeneintragungen infolge einer Umwandlung einer Unionsmarkenanmeldung können nämlich die Grundlage für das ursprünglich auf der Grundlage dieser Unionsmarkenanmeldung eingeleitete Widerspruchsverfahren bilden (15/07/2008, R 1313/2006-G, CARDIVA (fig.) / CARDIMA (fig.)).

In einem derartigen Fall wird das Amt den Widersprechenden schriftlich auffordern, dem Amt mitzuteilen, ob er den Widerspruch in Anbetracht der Zurücknahme bzw. Zurückweisung der älteren Anmeldung(en) oder Eintragung(en) von Unionsmarken bzw. des Verzichts auf diese aufrechterhält und ob er beabsichtigt, sich auf die nationalen Anmeldungen zu stützen, die sich aus der Umwandlung der älteren Unionsmarke ergeben. Setzt der Widersprechende das Amt nicht innerhalb der festgesetzten Frist davon in Kenntnis, dass er sich auf die nationalen Anmeldungen stützen möchte, wird der Widerspruch als unbegründet zurückgewiesen.

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

Veraltet

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

Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe a Ziffern i und ii DVUM

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

- von den zuständigen Eintragungsbehörden ausgestellte Urkunden;
- Auszüge aus den amtlichen Datenbanken der zuständigen Eintragungsbehörden;
- Auszüge aus den amtlichen Markenblättern der zuständigen Eintragungsbehörden.

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

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. Eine Verlängerungsurkunde genügt für sich genommen jedoch nicht, wenn sie nicht alle erforderlichen Angaben enthält, die für den Schutzumfang der älteren Marke ausschlaggebend sind. Für weitere Anforderungen im Zusammenhang mit Nachweisen über die Verlängerung siehe Punkt 4.2.3.4 weiter unten.

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

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

Veraltet

4.2.3.2 Auszüge aus amtlichen Datenbanken

Das Amt akzeptiert als Nachweis für die Anmeldung oder Eintragung **nationaler Marken** Auszüge aus den amtlichen Online-Datenbanken der zuständigen Eintragungsbehörden der Mitgliedstaaten und als Nachweis für **internationale Registrierungen** Auszüge aus der Madrid-Monitor-Datenbank der WIPO. Auszüge aus nicht amtlichen Datenbanken sind nicht zulässig.

Darüber hinaus akzeptiert das Amt als Nachweis **sowohl für nationale Marken als auch für internationale Registrierungen** über das Portal TMview des Amtes erstellte Auszüge (https://www.tmdn.org/tmview/welcome). Über TMview erstellte Auszüge geben die **unmittelbar** von den zuständigen Eintragungsbehörden übermittelten Angaben wieder und gelten daher gemäß Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe a DVUM (analog dazu 06/12/2018, T-848/16, V (fig.) / V (fig.) et al., EU:T:2018:884, § 59-61 und 70) als gleichwertige Schriftstücke wie Eintragungsurkunden der zuständigen Eintragungsbehörden.

Zwar ist es möglich, die oben genannten Auszüge aus Datenbanken zu erstellen und der Eingabe des Widersprechenden beizufügen, jedoch ist es zweckmäßiger, nach Artikel 7 Absatz 3 DVUM auf die einschlägige Online-Quelle zu verweisen. Jeder allgemeine Verweis auf die oben genannten amtlichen Online-Datenbanken ist zulässig; ein direkter Link zu der Online-Quelle ist nicht erforderlich. Verwendet der Widersprechende das Formular des Amtes für die elektronische Einreichung von Widersprüchen, ist standardmäßig die Beanspruchung der Substanziierung der Marken durch Verweise auf die einschlägige amtliche Online-Datenbank (über TMview) aktiviert.

Widersprechende müssen sich sorgfältig vergewissern, dass die betreffende amtliche Online-Datenbank aktuell ist und alle relevanten Angaben enthält, die für den Nachweis der Gültigkeit und des Schutzumfangs der im Widerspruch geltend gemachten älteren Marke erforderlich sind. Enthält der Auszug aus einer amtlichen Datenbank oder der online abgefragten Datenbank nicht alle erforderlichen Informationen, muss der Widersprechende ihn mit anderen Unterlagen aus amtlicher Quelle, aus denen die fehlenden Informationen hervorgehen, ergänzen. Nachfolgend werden hierfür einige Beispiele angeführt.

- Auszüge aus Datenbanken enthalten zuweilen kein Verzeichnis von Waren und/oder Dienstleistungen. In derartigen Fällen muss der Widersprechende ein zusätzliches Dokument (z. B. eine Veröffentlichung im Amtsblatt) mit dem Verzeichnis von Waren und Dienstleistungen einreichen.
- Bei Bildmarken zeigen amtliche Auszüge zuweilen das Bild auf einer getrennten Seite. Wenn Widersprechende einen solchen Auszug als Nachweis für eine Bildmarke einreichen, müssen sie daher sicherstellen, dass die Wiedergabe der Marke auf derselben Seite erscheint. Andernfalls muss ein zusätzliches Dokument/ eine zusätzliche Seite mit dem Bild eingereicht werden. Dies kann von der Datenbank selbst (mit einer Wiedergabe des Bildes auf einer getrennten Seite, die beim Ausdruck oder beim Speichern als PDF beispielsweise eine Identifizierung der Quelle aufweist) oder von einer anderen amtlichen Quelle sein (wie ihre

veraltet

Veröffentlichung im Amtsblatt). Es reicht nicht aus, das Bild von der Datenbank zu kopieren und es elektronisch oder anderweitig an die Widerspruchsschrift anzuhängen.

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

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

In allen Mitgliedstaaten werden Markenanmeldungen 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 Markenanmeldung 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. Das Amt fordert den Widersprechenden nur dann auf, Nachweise für die Gewährung des Schutzes der internationalen Registrierung vorzulegen (sofern keine Online-Substanziierung beansprucht wurde), wenn i) der Schutz der fraglichen Marke in dem betreffenden Gebiet oder für bestimmte Waren und Dienstleistungen vom Anmelder bestritten wird oder ii) das Amt beabsichtigt, dem Widerspruch auf der Grundlage der internationalen Registrierung (oder ihrer jeweiligen territorialen Ausdehnung) stattzugeben. Werden diese Nachweise nicht vorgelegt, gilt die internationale Registrierung (bzw. ihre jeweilige territoriale Ausdehnung) als nicht substanziiert.

Veraltet

4.2.3.4 Nachweise für eine Verlängerung

Marken werden für einen Zeitraum von zehn Jahren ab dem Anmeldetag eingetragen; die Eintragung kann um jeweils weitere zehn Jahre verlängert werden (Artikel 48 der Richtlinie [EU] 2015/2436, wie in den jeweiligen nationalen Rechtsvorschriften umgesetzt).

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

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

Legt der Widersprechende keinen angemessenen Nachweis über die Verlängerung vor, wird der auf dieses ältere Recht gestützte Widerspruch als nicht substanziiert zurückgewiesen.

4.2.3.5 Berechtigung zum Widerspruch

Artikel 46 Absatz 1 Buchstabe a UMV Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe h Ziffer iii und Artikel 7 Absatz 2 DVUM

Der Widersprechende muss den Nachweis bezüglich seiner Berechtigung erbringen, wie in der Widerspruchsschrift angegeben (siehe Punkt 2.4.2.6 weiter oben).

Einzelner Widersprechender

Wenn der Widerspruch von „B“ als dem Widersprechendem erhoben wurde und in dem Nachweis „A“ als **Inhaber** der älteren Marke angegeben ist, wird der Widerspruch als nicht substanziiert 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

Veraltet

hat. Unterschiedliche Rechtsformen können je nach Gerichtsbarkeit unterschiedliche juristische Personen anzeigen.

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. Diese Ermächtigung kann nicht durch den Status als Lizenznehmer angenommen werden (16/05/2019, T-354/18, SKYFi / SKY et al., EU:T:2019:33, § 21-26). 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 zur Erhebung des Widerspruchs enthält.

Gemäß Artikel 25, 26 und 29 UMV werden Lizenzen für Unionsmarken (siehe Richtlinien, Teil E, Register, Abschnitt 3, Die Unionsmarke und das Gemeinschaftsgeschmacksmuster als Gegenstand des Vermögens, Kapitel 2, Lizenzen, Dingliche Rechte, Zwangsvollstreckungen, Insolvenzverfahren oder ähnliche Verfahren) vom Amt eingetragen und veröffentlicht. Ist die ältere Marke eine Unionsmarke, stellt die Eintragung der Lizenz einen ausreichenden Nachweis des Lizenznehmerstatus des Widersprechenden dar. Andererseits muss der Widersprechende weiterhin den Nachweis erbringen, dass er dazu ermächtigt ist, Widerspruch einzulegen. Wenn die Ermächtigung des Widersprechenden zum Einlegen des Widerspruchs auf der Grundlage einer zuvor beim Amt eingereichten Unterlage gemäß Artikel 25 Absatz 5 UMV nachgewiesen werden kann, ist es nicht erforderlich, dass der Widersprechende die gleiche Unterlage im Rahmen von Widersprüchen einreicht, die er nachfolgend einlegt. Dennoch muss der Widersprechende die Unterlage und die Bestimmung, die seine Ermächtigung zum Einlegen des Widerspruchs nachweist (Eintragungsnummer der Lizenz, Datum und Titel der Unterlage, Nummer des maßgeblichen Absatzes etc.) eigens geltend machen und klar bestimmen. Nach ihrer Ermittlung wird die Unterlage in die Fallakte aufgenommen und an den Anmelder zur Stellungnahme weitergeleitet.

Mehrere Widersprechende

Mehrere Widersprechende müssen ihre individuelle Berechtigung in Bezug auf jede ältere Marke oder jedes ältere Recht, die bzw. das in der Widerspruchsschrift geltend gemacht wird, nachweisen. Wenn einer von ihnen seine Berechtigung in Bezug auf eine der älteren Marke oder eines der älteren Rechte nicht nachweisen kann, wird der Widerspruch in Bezug auf diesen Widersprechenden als nicht substanziiert abgelehnt. Der Widerspruch wird mit dem anderen Widersprechenden und seinen älteren Marken oder Rechten fortgeführt.

Zum Beispiel: Widersprechender „A“ hat angegeben und nachgewiesen, dass er Inhaber beider älterer Marken ist. Widersprechender „B“ hat angegeben, dass er Mitinhaber der ersten älteren Marke und Lizenznehmer der zweiten Marke ist. Er weist die Mitinhaberschaft an der ersten Marke nach, reicht aber keinen Nachweis

Veraltet

seines Lizenznehmerstatus für die zweite Marke ein. Da Widersprechender „B“ seine Berechtigung in Verbindung mit einer der älteren Marke nicht nachgewiesen hat, wird der Widerspruch in Verbindung mit dem Widersprechenden „B“ für alle seine älteren Marke abgelehnt. Der Grund dafür ist, dass die Widersprechenden das Erfordernis „mehrere Widersprechende“ im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 DVUM nicht mehr erfüllen (siehe Punkt 2.4.2.6 weiter oben). Der Widerspruch kann jedoch mit dem Widersprechenden „A“ und seinen älteren Marken fortgeführt werden.

4.2.3.6 Überprüfung der Nachweise

Das Amt prüft, ob die in der Widerspruchsschrift **geltend gemachten** Angaben zu der Marke aus den vorgelegten **Nachweisen**, wie etwa einem von der zuständigen Eintragungsbehörde ausgestellten Dokument, bzw. den online aus einer vom Amt anerkannten Quelle abrufbaren Nachweisen, sofern der Widersprechende sich auf diese stützte, **hervorgehen**.

Im Einzelnen werden die folgenden Angaben in den Nachweisen überprüft ([41]):

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

Ist die ältere Marke in Farbe, muss der Widersprechende Nachweise aus einer amtlichen Quelle vorlegen, die eine Wiedergabe der Marke in Farbe enthalten.

Wenn der Widersprechende in der Widerspruchsschrift angegeben hat, dass die ältere Marke in Farbe ist, aber Nachweise mit einer schwarz-weißen Wiedergabe der Marke vorlegt, wird der auf diese ältere Marke gestützte Widerspruch als nicht substanziiert zurückgewiesen (25/10/2018, T-359/17, ALDI / ALDO (fig.), EU:T:2018:720, § 45; 04/06/2019, C-822/18 P, ALDI / ALDO (fig.), EU:C:2019:466, Beschwerde zurückgewiesen; 27/03/2019, T-265/18, Formata (fig.) / Formata (fig.) et al., EU:T:2019:197, § 48-53).

Diesbezüglich gilt nur eine **einzige Ausnahme**, nämlich wenn in den amtlichen Veröffentlichungen der zuständigen Eintragungsbehörde keine Wiedergabe in Farbe verfügbar ist, weil diese Behörde zum maßgeblichen Zeitpunkt noch keine Marken in Farbe veröffentlicht hat. Die Ausnahme greift in der Regel dann, wenn der amtliche Online-Nachweis eine schwarz-weiße Wiedergabe der Marke zusammen mit einer Beanspruchung der Farben enthält, in der die Farben in Worten angegeben sind. In diesem Falle wird die schwarz-weiße Wiedergabe der Marke als Beweis für eine

[41] In eckigen Klammern sind die internationalen INID-Codes angegeben(siehe Unterabschnitt 4.3.1).

Veraltet

Marke in Farbe akzeptiert, sofern die (in der Verfahrenssprache vorliegenden oder in die Verfahrenssprache übersetzten) Farbangaben den in der Widerspruchsschrift angegebenen Farben der Marke entsprechen. In den seltenen Fällen, in denen der amtliche Online-Nachweis eine schwarz-weiße Wiedergabe der Marke zusammen mit einem allgemeinen Hinweis auf die Beanspruchung der Farben (z. B. „Farben beansprucht“) enthält, die Farben jedoch nicht in Worten angegeben sind, wird dies ebenfalls akzeptiert (sofern diese Beanspruchung in der Verfahrenssprache vorliegt oder in die Verfahrenssprache übersetzt wurde).

Die oben genannte Ausnahme greift nicht, wenn in den amtlichen Veröffentlichungen der zuständigen Eintragungsbehörde keine Farbwiedergabe als solche enthalten ist, sondern eine **Wiedergabe mit einer Angabe der Farben in Worten sowie ihrer Anordnung in der Marke** (z. B. mithilfe von Pfeilen, die eindeutig angeben, für welches Element der Marke die spezifische Farbe gilt). Eine solche Wiedergabe gilt, auch wenn sie technisch gesehen schwarz-weiß ist, als „Farbwiedergabe“, und der Widersprechende muss eine Übersetzung der Farbangaben in die Verfahrenssprache vorlegen. Die Angabe allgemein anerkannter Farbcodes (z. B. Pantone, Hex, RAL, RGB oder CMYK) gilt als gleichwertig mit der Angabe der Farben in Worten in der Verfahrenssprache. In der Wiedergabe enthaltene Angaben zu den Farben und ihrer Anordnung gelten nicht als Teil der Wiedergabe als solche, sondern als Elemente, die den Schutzumfang der Marke beeinflussen.

Wenn der Widersprechende in der Widerspruchsschrift nicht angegeben hat, dass die ältere Marke in Farbe ist, aber Nachweise mit der Wiedergabe einer Marke in Farbe übermittelt, wird der aus diesem älteren Recht erhobene Widerspruch als nicht substanziiert zurückgewiesen.

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

4.2.4 Substantiierung anderer Gründe und Widerspruchsgrundlage

4.2.4.1 Notorisch bekannte Marken

Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c und Artikel 46 Absatz 1 Buchstabe (a) UMV Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe b DVUM

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

Veraltet

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

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

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

4.2.4.2 Bekannte Marken

Artikel 8 Absatz 5 UMV und Artikel 46 Absatz 1 Buchstabe a UMV Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe f DVUM

Ein Widerspruch nach Artikel 8 Absatz 5 UMV beruht auf einer älteren bekannten Marke.

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

Um sich auf Artikel 8 Absatz 5 UMV zu berufen, muss der Widersprechende die Bekanntheit durch Beweismittel untermauern. Ferner sollte er schlüssig dargelegen, dass die Benutzung der Marke, die Gegenstand der angefochtenen Unionsmarkenanmeldung 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.

Für nähere Informationen siehe die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 5, Bekannte Marken (Artikel 8 Absatz 5 UMV).

veraltet

4.2.4.3 Nicht eingetragene Marke oder sonstiges im geschäftlichen Verkehr benutztes Kennzeichenrecht

Artikel 8 Absatz 4 UMV und Artikel 46 Absatz 1 Buchstabe c UMV Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe d DVUM

Widersprüche gemäß Artikel 8 Absatz 4 UMV gründen auf älteren nicht eingetragenen Marken oder sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichen, die dem geltend gemachten Recht unterliegen.

Der Widersprechende muss angeben, auf welche Bestimmungen des anwendbaren Rechts er sich stützen möchte. Handelt es sich bei dem geltend gemachten Recht um nationales Recht, muss er zudem den Inhalt dieses Rechts durch Beifügung amtlicher Veröffentlichungen der einschlägigen Bestimmungen oder Rechtsprechung vorlegen.

Der Widersprechende muss dann nachweisen, dass er die Voraussetzungen des **Erwerbs** und **Schutzumfangs** des geltend gemachten Rechts erfüllt. Insbesondere muss der Widersprechende einen Nachweis über das Bestehen und den Schutzumfang des älteren Rechts vorlegen und nachweisen, dass er der Inhaber dieses Rechts ist oder nach dem anwendbaren Recht zur Ausübung des Rechts befugt ist. Bei nicht eingetragenen Rechten muss der Widersprechende den Nachweis erbringen, dass er durch Benutzung in Übereinstimmung mit dem vom anwendbaren Recht verlangten Benutzungsstandard Schutz erlangt hat. Bei eingetragenen Rechten (z. B. Firmennamen) ist ein Nachweis der Eintragung erforderlich. Der Widersprechende muss darüber hinaus nachweisen, dass er befugt ist, die Benutzung einer jüngeren Marke nach dem anwendbaren Recht zu untersagen.

Der Widersprechende muss Nachweise dafür vorlegen, dass die Benutzung des im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichens von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung ist.

Sind die Nachweise für die Anmeldung oder Eintragung des beanspruchten Kennzeichens oder die Nachweise bezüglich der Inhalte des einschlägigen nationalen Rechts **online in einer vom Amt anerkannten Quelle** verfügbar, kann der Widersprechende diese Nachweise in Form eines Verweises auf diese Quelle vorlegen. Zum Nachweis bestehender **eingetragener Rechte** wird das Amt jede Bezugnahme auf eine Online-Datenbank der zuständigen Registerbehörde, die öffentlich zugänglich und kostenfrei ist, akzeptieren, solange das Suchumfeld in der Verfahrenssprache verfügbar ist.

Zum Nachweis des **Inhalts des nationalen Rechts** wird eine Bezugnahme auf jede Online-Datenbank akzeptiert, soweit sie amtliche Rechtstexte angibt, die von der Regierung oder der amtlichen Stelle des betreffenden Mitgliedstaates stammen, öffentlich zugänglich, kostenfrei und ihre Suchumgebung in der Verfahrenssprache verfügbar ist. Insoweit ist die WIPO-Lex-Datenbank (abrufbar unter wipolex.wipo.int) eine zweckdienliche Quelle, da sie amtliche Texte für Rechtsvorschriften über geistiges Eigentum in der ursprünglichen Sprache der betreffenden Mitgliedstaaten

Veraltet

oder aus anderen verifizierten Quellen zusammenstellt (siehe die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 4, Nicht eingetragene Marken und andere im geschäftlichen Verkehr benutzte Kennzeichen [Artikel 8 Absatz 4 UMV], Unterabschnitt 4.2.1), vorausgesetzt, dass das Suchumfeld mit der Verfahrenssprache übereinstimmt.

Ist ferner der Gesetzestext im Original nicht in der Verfahrenssprache abgefasst, muss auch seine Übersetzung in der angegebenen Online-Quelle verfügbar sein oder innerhalb der Frist für die Substanziierung des Widerspruchs gesondert eingereicht werden (siehe Unterabschnitt 4.3.1.1).

Für nähere Informationen siehe die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 4, Nicht eingetragene Marken und andere im geschäftlichen Verkehr benutzte Kennzeichen (Artikel 8 Absatz 4 UMV).

4.2.4.4 Geografische Angaben

Artikel 8 Absatz 6 UMV und Artikel 46 Absatz 1 Buchstabe d UMV Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe e DVUM

Widersprüche gemäß Artikel 8 Absatz 6 UMV gründen auf älteren geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen, die dem geltend gemachten Recht unterliegen.

Zur Substanziierung dieser Rechte muss der Widersprechende dem Amt einen Nachweis über das Bestehen und den Schutzumfang der geltend gemachten geografischen Angabe vorlegen und nachweisen, dass er nach dem anwendbaren Recht zur Ausübung der Rechte, die sich aus der geografischen Angabe ergeben, befugt ist. Er muss darüber hinaus nachweisen, dass er die Benutzung einer jüngeren Marke untersagen kann.

Um das Bestehen der geografischen Angabe und deren Schutzumfang nachzuweisen, muss der Widersprechende einschlägige Unterlagen der zuständigen Behörde vorlegen, die die betreffende Anmeldung, Eintragung oder Gewährung (falls die geografische Angabe durch andere administrative Mittel als durch Eintragung gewährt wurde) der in Rede stehenden geografischen Angabe nachweisen. Die Nachweise müssen sämtliche Einzelheiten der geografischen Angabe belegen, darunter

- den geschützten Namen,
- dass sie als geografische Angabe geschützt ist,
- die spezifischen unter den Schutz fallenden Waren,
- dass sie vor dem Prioritätsdatum der angefochtenen Marke bestand,
- Nachweis der Berechtigung, und zwar Nachweis, dass das anwendbare Recht dem Begünstigten der geografischen Angabe ein unmittelbares Recht zum Vorgehen gegen rechtswidrige Nutzung verleiht.

Der Widersprechende kann diesen Nachweis durch Verweis auf eine öffentlich zugängliche und kostenlose Online-Datenbank der zuständigen Behörde erbringen, sofern die Suchumgebung in der Verfahrenssprache verfügbar ist. Bei in der

Veraltet

Europäischen Union geschützten geografischen Angaben (einschließlich derer von Drittländern, die aufgrund bilateraler oder multilateraler Übereinkommen auf EU-Ebene geschützt sind) genügt ein Verweis auf das **GIview**-Portal des Amtes. GIview enthält Informationen, die direkt von der Europäischen Kommission bezogen werden, und gilt daher als offizielle Quelle (siehe Unterabschnitt 4.2.3.2). Es obliegt dem Widersprechenden zu prüfen, ob die genannte Online-Quelle alle erforderlichen Informationen enthält und auf dem neuesten Stand ist, und, falls dies nicht der Fall ist, die fehlenden Informationen durch zusätzliche Nachweise aus einer amtlichen Quelle einzureichen. Enthält die Datenbank beispielsweise keine ausreichenden Informationen über die Befugnis des Widersprechenden zur Ausübung der Rechte aus der geografischen Angabe, müssen weitere Dokumente eingereicht werden, etwa nationale Rechtsetzungsakte, die dem Widersprechenden das Recht verleihen, die geografische Angabe gegen rechtswidrige Nutzung durchzusetzen.

Darüber hinaus muss der Widersprechende zum Nachweis seiner Befugnis, die Benutzung einer jüngeren Marke nach dem einschlägigen Recht zu untersagen, die Bestimmungen des anwendbaren Rechts angeben, auf die er sich stützen möchte. Handelt es sich bei dem geltend gemachten Recht um nationales Recht, muss der Widersprechende seinen Inhalt auch durch Beifügung amtlicher Veröffentlichungen der relevanten Bestimmungen oder Rechtsprechung oder durch Verweis auf eine vom Amt anerkannte Online-Quelle vorlegen (siehe Unterabschnitt 4.2.4.3). Der Widersprechende muss ferner nachweisen, dass alle einschlägigen Voraussetzungen des Schutzumfangs in dem betreffenden Fall erfüllt sind.

Für nähere Informationen siehe die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 6, Geografische Angaben (Artikel 8 Absatz 6 UMV).

4.2.4.5 Agenten- oder Vertretermarke

Artikel 8 Absatz 3 UMV und Artikel 46 Absatz 1 Buchstabe b UMV Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe c DVUM

Hierbei geht es um den Fall, in dem ein Agent oder Vertreter des eigentlichen Markeninhabers die Eintragung dieser Marke beim Amt beantragt. Der Inhaber kann Widerspruch gegen die Anmeldung des treubrüchigen Anmelders erheben.

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

Für nähere Informationen siehe die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 3, Unbefugte Anmeldung durch Agenten des Markeninhabers (Artikel 8 Absatz 3 UMV).

Veraltet

4.2.5 Nichteinhaltung der Substanziierungsanforderungen

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

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

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

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

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

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

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

Veraltet

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

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

4.2.6 Nach der Frist für die Substanziierung vorgelegte Tatsachen und Beweismittel

Artikel 95 Absatz 2 UMV Artikel 8 Absatz 5 DVUM

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

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

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

Für weitere Informationen siehe auch Richtlinien, Teil A, Abschnitt 10, Beweismittel, 5 Verspätet eingereichte Beweismittel.

4.2.6.1 Ermessensbefugnis ist anwendbar

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

Veraltet

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

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

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

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

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

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

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

4.2.6.2 Zulassung oder Zurückweisung der verspätet vorgelegten Tatsachen oder Beweismittel

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

- Das **Verfahrensstadium** zeigt an, wie weit das Verfahren zum Zeitpunkt der verspäteten Vorlage der Beweismittel fortgeschritten ist.

Veraltet

- Die verspätet vorgelegten Beweismittel sind auf den ersten Blick bedeutend, wenn sie sich offensichtlich auf die Beurteilung und den Ausgang des Falles auswirken.
- **Berechtigte Gründe** liegen üblicherweise vor, wenn die ergänzenden Beweismittel vor Ablauf der Frist für die Substanziierung noch nicht verfügbar waren. Es können auch andere berechtigte Gründe vorliegen.

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

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

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

4.2.6.3 Behandlung von verspätet vorgelegten Beweismitteln in einem Verfahren

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

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

Veraltet

4.3 Übersetzungen/Wechsel der Sprache während des Widerspruchsverfahrens

Gemäß den allgemeinen Regeln in Artikel 146 Absatz 9 UMV und Artikel 24 UMDV muss das Vorbringen der Beteiligten im Widerspruchsverfahren größtenteils in der Verfahrenssprache erfolgen, um berücksichtigt zu werden. Je nach Art des Vorbringens gelten jedoch verschiedene Regelungen.

4.3.1 Übersetzungen der vom Widersprechenden zur Vervollständigung seiner Akte eingereichten Tatsachen, Beweismittel und Argumente

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

Artikel 25 Absatz 1 UMDV

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

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

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

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

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

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

Veraltet

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

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

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

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

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

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

Enthalten die aus einer amtlichen Quelle stammenden Nachweise eine Wiedergabe der älteren Marke in Farbe zusammen mit Farbangaben, ist eine Übersetzung der Farbangaben in die Verfahrenssprache nicht zwingend erforderlich.

Das Amt akzeptiert einfache Übersetzungen, die von einer beliebigen Person angefertigt wurden. Sofern keine ernsthaften Zweifel hinsichtlich der Richtigkeit

veraltet

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

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

Werden Struktur und Inhalt der Nachweise aus Online-Datenbanken, auf die sich der Widersprechende nach Artikel 7 Absatz 3 DVUM stützt, in der Übersetzung nicht genau wiedergegeben, ersucht das Amt den Widersprechenden gemäß Artikel 97 Absatz 1 Buchstaben b und c UMV, eine physische Kopie des Originalauszugs aus der Datenbank oder eine angemessene Erklärung für die Diskrepanz (wie etwa, dass sich die Struktur der Datenbank mittlerweile geändert hat) vorzulegen. Liegen diese Nachweise nicht vor oder weisen sie in Bezug auf Struktur und Inhalt Diskrepanzen zwischen der eingereichten Übersetzung und dem Originalauszug auf, gilt die ältere Marke als nicht substanziiert.

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

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

Werden die Nachweise in einer anderen Sprache der EU als der Verfahrenssprache vorgelegt, kann das Amt gemäß Artikel 24 UMDV auf eigene Initiative oder auf begründeten Antrag des Anmelders vom Widersprechenden die Vorlage einer Übersetzung in die Verfahrenssprache innerhalb einer von ihm festgelegten Frist verlangen. Der Widersprechende ist mithin nicht verpflichtet, die Übersetzung auf eigene Initiative einzureichen, sofern das Amt dies nicht von ihm verlangt. Diese sprachliche Regelung entspricht der Regelung für den Benutzungsnachweis, und somit gelten die Bestimmungen für die Übersetzung des Benutzungsnachweises gleichermaßen für den oben genannten Substanziierungsnachweis (siehe Punkt 5.6 weiter unten).

veraltet

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

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

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

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

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

4.3.2 Übersetzung sonstiger Stellungnahmen und Anträge

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

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

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

Beispiel 1

Die Widerspruchssprache ist Englisch, und der Anmelder muss bis zum 26/06/2017 eine Stellungnahme zu der Widerspruchsschrift einreichen. Wenn er seine Stellungnahme zu der Widerspruchsschrift am 20/06/2017 auf Deutsch einreicht, muss

Veraltet

er die entsprechende Übersetzung bis zum 20/07/2017 eingereicht haben. Wenn er die Übersetzung dann bis zum oder am 20/07/2017 einreicht, müssen sowohl der Ausgangsschriftsatz als auch die Übersetzung berücksichtigt werden, obwohl die ursprüngliche Frist zur Einreichung einer Stellungnahme am 26/06/2017 ablief.

Beispiel 2

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

Artikel 25 Absatz 2 UMDV

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

Die vorstehenden Erwägungen gelten für andere Anträge, die während eines Widerspruchsverfahrens gestellt werden (z. B. Anträge auf Verlängerung, Anträge auf Aussetzung, Anträge auf Benutzungsnachweis, Anträge auf *Wiedereinsetzung in den vorigen Stand* oder Weiterbehandlung oder Zurücknahme des Widerspruchs).

4.3.3 Übersetzung sonstiger Beweisdokumente (keine Stellungnahmen)

Artikel 24 und Artikel 25 Absatz 2 UMDV

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

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

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

Veraltet

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

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

In der Aufforderung, eine Übersetzung einzureichen, weist das Amt den betreffenden Beteiligten darauf hin, dass es von dem Beteiligten abhängt, ob er eine vollständige Übersetzung aller eingereichten Beweismittel für erforderlich hält. Die fraglichen Unterlagen können jedoch nur insoweit berücksichtigt werden, als eine Übersetzung eingereicht wurde oder die Unterlagen, unabhängig von ihren Wortbestandteilen, aus sich heraus verständlich sind.

Beispiel

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

4.3.4 Wechsel der Sprache während des Widerspruchsverfahrens

Artikel 146 Absatz 8 UMV Artikel 3 DVUM

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

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

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

Veraltet

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

4.4 Anträge und sonstige dokumentbezogene Fragen

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

Artikel 8 Absatz 8 und Artikel 10 Absatz 1 DVUM

Wünscht der Anmelder eine angefochtene Anmeldung zurückzunehmen oder einzuschränken, so muss er dies mittels eines gesonderten Schriftstückes tun, das heißt in einer gesonderten Eingabe oder einer gesonderten Anlage zu einer Eingabe. In die Stellungnahme integrierte Anträge werden weder gesucht noch akzeptiert, selbst wenn sie in einem separaten Abschnitt, Absatz oder unter einer gesonderten Überschrift enthalten sind oder auf der ersten oder letzten Seite der Stellungnahme erscheinen.

Dasselbe gilt für Anträge auf Benutzungsnachweis für eine ältere Marke gemäß Artikel 47 Absatz 2 oder 3 UMV (weitere Informationen zu Anträgen auf Benutzungsnachweis siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Widerspruchsverfahren).

Zu diesem Zweck hat das Amt im Nutzerbereich (User Area) der Website des Amtes spezielle „e-action"-Optionen eingerichtet. Wird eine Zurücknahme oder Einschränkung einer angefochtenen Anmeldung oder ein Antrag auf Benutzungsnachweis durch Auswahl der entsprechenden „e-action"-Option eingereicht, wird die automatisch erstellte Eingabe als gleichwertig zu einer Eingabe mittels eines gesonderten Schriftstücks angesehen. Eine weitere Stellungnahme ist nicht mehr erforderlich.

Ein Antrag wird, auch wenn er identifiziert wird, zurückgewiesen, wenn er nicht wie oben dargestellt „gesondert" eingereicht wurde. Die Zurückweisung enthält die Begründung für die Ablehnung und stellt eine vorläufige Entscheidung dar, gegen die zusammen mit der Entscheidung in der Sache Beschwerde eingelegt werden kann.

4.4.2 Dokumente unleserlich

Artikel 63 Absatz 3 DVUM

Ist eine durch elektronische Mittel erhaltene Mitteilung unvollständig oder unleserlich oder hat das Amt berechtigte Zweifel in Bezug auf die Richtigkeit der Übermittlung, so teilt das Amt dies dem Absender mit und fordert ihn auf, innerhalb einer

veraltet

vom Amt festgelegten Frist das Originalschriftstück erneut zu übermitteln oder das unterzeichnete Originalschriftstück per Post oder Kurier einzureichen.

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

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

4.4.3 Keine Rückgabe von Originalschriftstücken

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

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

4.4.4 Vertrauliche Informationen

Artikel 114 Absatz 4 UMV

In einigen Fällen fordert einer der Beteiligten das Amt auf, bestimmte Dokumente sogar vor dem anderen Beteiligten im Verfahren vertraulich zu behandeln. Obwohl das Amt Schriftstücke gegenüber Dritten als vertraulich einstufen kann (z. B. bei Akteneinsicht), ist es ausgeschlossen, dass Schriftstücke in Inter-partes-Verfahren vor dem anderen Beteiligten geheim gehalten werden.

Die Beteiligten des Verfahrens müssen immer das Recht haben, sich 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 gegenüber dem anderen Beteiligten im Verfahren nicht vertraulich behandelt werden können.

Zu diesem Zweck muss ein Schreiben gesandt werden, das eindeutig erklärt, dass der Einsender zwischen Offenlegung oder Zurücknahme der Dokumente wählen kann. Es

Veraltet

liegt bei dem Beteiligten zu entscheiden, welche dieser Möglichkeiten er in seinem Fall für angebracht hält, und das Amt entsprechend zu informieren.

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

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

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

Weitere Informationen über Anträge auf vertrauliche Behandlung finden Sie in den Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 1, Kommunikationsmittel, Fristen und Teil E, Register, Abschnitt 5, Akteneinsicht.

4.4.5 Verweise auf Dokumente oder Beweismittel in anderen Verfahren

In ihren Stellungnahmen können die Beteiligten auf Dokumente oder Beweismittel verweisen, die in anderen Verfahren eingereicht wurden, z. B. auf Benutzungsnachweise, die bereits in einem anderen Widerspruchsverfahren vorgelegt wurden.

Für weitere Informationen darüber, wie diese Dokumente oder Beweismittel zu ermitteln sind und wie das Amt diese Anträge bearbeitet, siehe Richtlinien, Teil A, Abschnitt 10, Beweismittel, 3.1. Verweise auf Dokumente oder Beweismittel in anderen Verfahren vor dem Amt.

4.5 Sonstiger Schriftsatzwechsel

Artikel 8 Absätze 2, 4, 6 und 9 DVUM

Artikel 24 und Artikel 25 Absatz 2 UMDV

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

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

Gegebenenfalls kann das Amt die Beteiligten auffordern, ihre Stellungnahmen auf bestimmte Fragen zu beschränken. In diesem Fall erhalten die Beteiligten in einem

Veraltet

späteren Stadium des Verfahrens die Möglichkeit, sich zu den anderen Fragen zu äußern.

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

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

4.6 Bemerkungen Dritter

Artikel 45 UMV Mitteilung Nr. 2/09 des Exekutivdirektors des Amtes vom 9. November 2009

Dritte können schriftliche Bemerkungen mit der Begründung einreichen, dass die Unionsmarkenanmeldung gemäß Artikel 5 UMV oder aufgrund eines absoluten Eintragungshindernisses nach Artikel 7 UMV von der Eintragung auszuschließen ist. Für weitere Einzelheiten siehe die Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 4, Absolute Eintragungshindernisse, und den Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 1, Verfahren.

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

veraltet

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 UMV erhebt, und das Verfahren bleibt so lange ausgesetzt, bis eine endgültige Entscheidung ergangen ist. In Fällen, in denen die Bemerkungen Dritter innerhalb der dreimonatigen Widerspruchsfrist eingegangen sind, prüft das Amt zunächst die Zulässigkeit des Widerspruchs; nach Zustellung der Entscheidung über die Zulässigkeit wird das Widerspruchsverfahren ausgesetzt.

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

veraltet

5 Verfahren im Zusammenhang mit dem Verlangen eines Benutzungsnachweises

5.1 Zulässigkeit des Verlangens eines Benutzungsnachweises

Gemäß Artikel 47 Absatz 2 UMV muss die Benutzung der älteren Marke ausschließlich dann nachgewiesen werden, wenn der Anmelder den Benutzungsnachweis verlangt. Der Benutzungsnachweis wird daher im Widerspruchsverfahren als eine **Einrede des Anmelders** bezeichnet.

Das Amt darf weder den Anmelder darüber in Kenntnis setzen, dass er einen Benutzungsnachweis verlangen könnte, noch darf es ihn dazu auffordern. Da das Amt in Widerspruchsverfahren neutral bleiben muss, ist es den Parteien überlassen, den Sachverhalt und Argumente für ihre jeweiligen Standpunkte vorzubringen und diese zu verteidigen (siehe Artikel 95 Absatz 1 zweiter Satz UMV). Daraus folgt, dass der Anmelder sein Verlangen eines Benutzungsnachweises auch auf eine oder mehrere der angeführten älteren Marken (selbst wenn sie alle dem Erfordernis der ernsthaften Benutzung unterlägen) oder auf lediglich einige der Waren oder Dienstleistungen beschränken kann, auf die sich der Widerspruch stützt. In diesem Falle fordert das Amt den Widersprechenden auf, die ernsthafte Benutzung seiner Marke in dem vom Anmelder verlangten beschränkten Umfang nachzuweisen.

Artikel 47 Absatz 2 UMV ist nicht anwendbar, wenn der Widersprechende von sich aus Belege über die Benutzung der geltend gemachten älteren Marke vorlegt (beispielsweise zum Nachweis der erhöhten Kennzeichnungskraft im Sinne von

Artikel 8 Absatz 1 UMV, der notorischen Bekanntheit im Sinne von Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c UMV oder der Bekanntheit im Sinne von Artikel 8 Absatz 5 UMV). Solange der Anmelder der Unionsmarke keinen Benutzungsnachweis verlangt, wird das Amt die ernsthafte Benutzung nicht von Amts wegen prüfen. In solchen Fällen ist es sogar grundsätzlich ohne Belang, wenn der vom Widersprechenden vorgelegte Nachweis nur eine bestimmte Form der Benutzung belegt oder die Benutzung auf einen Teil der Waren oder Dienstleistungen beschränkt ist, für die die ältere Marke eingetragen ist.

5.1.1 Zeitpunkt des Verlangens

Das Verlangen eines Benutzungsnachweises ist innerhalb der ersten dem Anmelder vom Amt für die Stellungnahme zum Widerspruch gesetzten Frist vorzubringen (Artikel 10 Absatz 1 und Artikel 8 Absatz 2 DVUM).

Das Amt akzeptiert jedoch auch das Verlangen eines Benutzungsnachweises, der während der Cooling-off-Frist oder im Laufe der dem Widersprechenden eingeräumten Zweimonatsfrist für die Substanziierung des Widerspruchs eingereicht wird. Ist das Verlangen eines Benutzungsnachweises zulässig, wird das Amt den Wiedersprechenden auffordern, einen Benutzungsnachweis vorzulegen, und gewährleisten, dass ihm dafür mindestens eine Frist von 2 Monaten zur Verfügung steht.

5.1.2 Ältere Marke, die mindestens 5 Jahre eingetragen ist („Schonfrist“ der Marke ist abgelaufen)

Der Inhaber muss die Marke innerhalb einer Frist von fünf Jahren nach ihrer Eintragung ernsthaft benutzen (Artikel 18 Absatz 1 UMV). Dem Inhaber steht allerdings eine sogenannte „Schonfrist“ von 5 Jahren nach der Eintragung zu, während der die Benutzung der Marke nicht nachgewiesen werden muss, um sie zu beanspruchen. Während der „Schonfrist“ besteht alleine aufgrund der formalen Eintragung der volle Schutz der Marke. Nach Ablauf dieser Frist kann der Inhaber aufgefordert werden, die ernsthafte Benutzung der älteren Marke nachzuweisen.

Bei Widersprüchen, die gegen Anmeldungen von Unionsmarken eingelegt werden, muss der Widersprechende gegebenenfalls die ernsthafte Benutzung nachweisen, wenn am Anmeldetag oder am Prioritätstag ([42]) der Anmeldung der Unionsmarke die ältere Marke seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist (Artikel 47 Absatz 2 UMV).

Bei Widersprüchen gegen **internationale Registrierungen, in denen die EU benannt ist**, muss der Widersprechende gegebenenfalls die ernsthafte Benutzung nachweisen, wenn die ältere Marke am Tag der Registrierung der IR (INID Code 151) oder an ihrem Prioritätstag (INID Code 300) oder ggf. am Tag der nachträglichen Benennung der Europäischen Union (INID Code 891) ([43]) mindestens fünf Jahre eingetragen war.

[42] Im Fall von Anmeldungen von Unionsmarken, die vor dem 23/03/2016 eingereicht wurden, ist das Datum der Veröffentlichung maßgeblich.

Veraltet

Befindet sich die ältere Marke immer noch innerhalb der Schonfrist für die Nichtbenutzung, wird jedes Verlangen auf Benutzungsnachweis zurückgewiesen. Das wird sogar dann der Fall sein, wenn der Anmelder behauptet, dass die ältere Marke mit Absicht, die Beschränkung der Schonfrist zu umgehen, erneut eingereicht wurde, da eine solche Behauptung nicht in Widerspruchsverfahren untersucht werden kann (19/10/2017, T-736/15, SKYLITE (fig.) / SKY et al., EU:T:2017:729, § 20-28; 16/05/2019, T-354/18, SKYFi / SKY et al., EU:T:2019:33, § 41-43, 46-48).

5.1.2.1 Ältere Unionsmarken

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beantwortung der Frage, ob eine Marke zum entsprechenden Zeitpunkt mindestens fünf Jahre eingetragen war, ist gemäß Artikel 18 Absatz 1 und Artikel 47 Absatz 2 UMV das Datum der Eintragung der älteren Unionsmarke, nämlich das **Datum der Eintragung** der Unionsmarke in das Register gemäß Veröffentlichung entsprechend Artikel 111 Absatz 2 Buchstabe o UMV gemäß INID-Code 151. Sind fünf Jahre oder mehr zwischen der Eintragung der älteren Unionsmarke und dem entsprechenden Zeitpunkt vergangen, kann der Anmelder (bzw. bei einer angefochtenen internationalen Registrierung der Inhaber) den Nachweis der Benutzung verlangen.

5.1.2.2 Ältere internationale Registrierungen, in denen die Europäische Union benannt ist

Bei internationalen Registrierungen, in denen die Europäische Union benannt ist, stellt das Datum der **zweiten Wiederveröffentlichung der EU-Benennung** gemäß Artikel 190 Absatz 2 UMV den Beginn für die Berechnung der Schonfrist für die Nichtbenutzung von 5 Jahren dar (Artikel 203 UMV). Dieses Datum entspricht dem Datum der Veröffentlichung der EU-Benennung in Teil M.3.1 des Blattes für Unionsmarken.

5.1.2.3 Ältere nationale Marken

Bei nationalen Marken wird der Tag des „Abschlusses des Eintragungsverfahrens“ gemäß Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2015/2436, zur Berechnung des Beginns der Schonfrist zur Nichtbenutzung herangezogen. Dieses Datum wird von den einzelnen Mitgliedstaaten nach ihren eigenen Verfahrensregeln bestimmt (14/06/2007, C-246/05, Le Chef de Cuisine, EU:C:2007:340, § 26-28).

Einige Mitgliedstaaten sehen insbesondere Widerspruchsverfahren **nach der Eintragung** ([44]) vor. Bei diesen nationalen Marken kann das „Eintragungsdatum“ nicht das maßgebliche Datum für die Berechnung der fünfjährigen Schonfrist sein. Stattdessen muss die Fünfjahresfrist von dem Tag an gerechnet werden, ab dem

[43] Im Fall von internationale Registrierungen, in denen die EU benannt ist, die vor dem 23/03/2016 eingereicht wurden, ist das maßgebliche Datum das Datum der ersten Veröffentlichung der angefochtenen internationalen Registrierung oder ihrer späteren Benennung im Blatt für Unionsmarken.

[44] Deutschland, Österreich, Finnland, Schweden, Lettland und im Falle von Marken, die im „beschleunigten Verfahren" eingetragen wurden, in den Benelux-Staaten.

Veraltet

kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich ist oder, falls Widerspruch erhoben wurde, ab dem Tag, an dem die das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt oder der Widerspruch zurückgenommen wird (Artikel 16 Absatz 2 der Richtlinie [EU] 2015/2436, gemäß Umsetzung in der jeweiligen nationalen Rechtsprechung).

Nach Artikel 16 Absatz 4 der Richtlinie (EU) 2015/2436 müssen Mitgliedstaaten das Datum, an dem die Fünfjahresfrist beginnt, im Register eintragen. Bis diese Informationen in den maßgeblichen offiziellen Markendatenbanken jederzeit abrufbar sind, kann das maßgebliche Datum in den entsprechenden Gerichtsbarkeiten in der im Anhang zu diesem Abschnitt beigefügten Tabelle nachgeschlagen werden. Das Amt wird sich auf die Informationen in dieser Tabelle stützen, um festzulegen, ob ein Verlangen eines Benutzernachweises gegenüber einer bestimmten nationalen Marke zulässig ist.

5.1.2.4 Ältere internationale Registrierungen, in denen ein Mitgliedstaat benannt ist

Nach Artikel 16 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2015/2436 ist der maßgebliche Fünfjahreszeitraum bei internationalen Registrierungen, die in einem Mitgliedstaat Geltung haben, von dem Tag an zu rechnen, an dem die Marke nicht mehr zurückgewiesen oder gegen sie kein Widerspruch mehr erhoben werden kann. Wurde Widerspruch erhoben oder ein Einwand aus absoluten oder relativen Gründen mitgeteilt, ist die Frist von dem Tag an zu rechnen, an dem eine das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung oder eine Entscheidung über die absoluten oder relativen Eintragungshindernisse Rechtskraft erlangt oder der Widerspruch zurückgenommen wird.

Gemäß Artikel 5 Absatz 2 Buchstaben a und b des Madrider Protokolls können die Bestimmungsämter innerhalb einer Frist von 12 bzw. 18 Monaten ab dem Tag der Benachrichtigung über die Benennung eine vorläufige Schutzverweigerung aussprechen. Wurde der Mitgliedstaat nicht in der internationalen Anmeldung, sondern erst nachträglich benannt, beginnt der Zeitraum von 12 bzw. 18 Monaten an dem Tag, an dem die nachträgliche Benennung bei den Bestimmungsämtern eingegangen ist. Wird dem Internationalen Büro keine vorläufige Schutzverweigerung innerhalb der anwendbaren Frist mitgeteilt, gilt die internationale Registrierung im benannten Land als geschützt (Grundsatz der stillschweigenden Zustimmung, Artikel 4 Absatz 1 des Madrider Protokolls).

Die Mitgliedstaaten, die die **Frist von 12 Monaten** für das Aussprechen einer vorläufigen Schutzverweigerung gemäß dem Protokoll nutzen, wenn sie benannte Partei sind, sind: Belgien, Deutschland, Frankreich, Kroatien, Lettland, Luxemburg, die Niederlande, Österreich, Portugal, Rumänien, Slowenien, Spanien, die Tschechische Republik und Ungarn.

Die Mitgliedstaaten, die die **Frist von 18 Monaten** für das Aussprechen einer vorläufigen Schutzverweigerung gemäß dem Protokoll nutzen, wenn sie benannte Partei sind, sind: Dänemark, Estland, Finnland, Griechenland, Irland, Litauen und Schweden

Veraltet

Welche Frist (**12 oder 18 Monate**) für Bulgarien, Italien, Polen, die Slowakei und Zypern gilt, wenn sie benannte Partei sind, hängt davon ab, ob i) das Land vor oder nach dem 1. September 2008 benannt oder nachträglich benannt wurde, und ob ii) das Ursprungsamt Partei sowohl des Abkommens als auch des Protokolls (Frist: 12 Monate) oder nur des Protokolls (Frist: 18 Monate) ist.

Die nachstehende Tabelle bietet einen Überblick:

Benanntes Land ([45])	**Ursprungsland**	**Frist für das Aussprechen einer Schutzverweigerung**
Belgien, Deutschland, Frankreich, Kroatien, Lettland, Luxemburg, Österreich, die Niederlande, Portugal, Rumänien, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik und Ungarn (EU-Vertragsparteien **sowohl** des Abkommens als auch des Protokolls)	*Alle Vertragsparteien* [Stand 06/04/2022: 112 Mitglieder] **([46])** (Unabhängig davon, ob sie Parteien sowohl des Abkommens als auch des Protokolls oder nur des Protokolls sind)	12 Monate
Dänemark, Estland, Finnland, Griechenland, Irland, Litauen, Schweden (EU-Vertragsparteien **nur** des Protokolls)	*Alle Vertragsparteien* [Stand 06/04/2022: 112 Mitglieder] (Unabhängig davon, ob sie Parteien sowohl des Abkommens als auch des Protokolls oder nur des Protokolls sind)	18 Monate
Bulgarien, Italien, Polen, Slowakei und Zypern, sofern sie vor dem 01/09/2008 benannt oder nachträglich benannt wurden ([47]) (EU-Vertragsparteien sowohl des Abkommens als auch des Protokolls, die sich für eine **längere** Frist entschieden haben)	*Alle Vertragsparteien* [Stand 06/04/2022: 112 Mitglieder] (Unabhängig davon, ob sie Parteien sowohl des Abkommens als auch des Protokolls oder nur des Protokolls sind)	18 Monate

veraltet

45 Malta gehört dem Madrider System nicht an.

46 Siehe die vollständige Liste aller Mitgliedstaaten, die Partei der Ausführungsordnung zum Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (auch als Ausführungsordnung zum Protokoll bezeichnet) sind.

47 Datum des Inkrafttretens von Artikel 9*sexies* Absatz 1 Buchstabe b des Protokolls, demzufolge eine Erklärung nach Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b oder c des Protokolls (Verlängerung der Frist für die Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung) zwischen Vertragsparteien sowohl des Abkommens als auch des Protokolls keine Wirkung hat.

Benanntes Land ([45])	Ursprungsland	Frist für das Aussprechen einer Schutzverweigerung
Bulgarien, Italien, Polen, Slowakei und Zypern, sofern sie am oder nach dem 01/09/2008 benannt oder nachträglich benannt wurden	Vertragsparteien **sowohl** des Abkommens **als auch** des Protokolls [Stand 06/04/2022: 55 Mitglieder]	12 Monate
(EU-Vertragsparteien sowohl des Abkommens als auch des Protokolls, die sich für eine **längere** Frist entschieden haben)	Vertragsparteien **nur** des Protokolls [Stand 06/04/2022: 57 Mitglieder]	18 Monate

Zur Feststellung, ob die ältere internationale Registrierung, die einen Mitgliedstaat benennt, dem Erfordernis unterliegt, die Benutzung nachzuweisen, prüft das Amt zunächst, ob bei der betreffenden Benennung eine vorläufige Schutzverweigerung anhängig ist oder sie von einer endgültigen Entscheidung zurückgewiesen wurde. Ist eine vorläufige Schutzverweigerung anhängig, kann das Eintragungsverfahren nicht als abgeschlossen angesehen werden. Wurde die vorläufige Schutzverweigerung durch eine endgültige Entscheidung bestätigt, kann die entsprechende Benennung nicht als Grundlage eines Widerspruchs berücksichtigt werden, sofern sie zurückgewiesen wurde.

Dann prüft das Amt, ob eine Erklärung über die Schutzgewährung ausgestellt wurde. In diesem Fall berücksichtigt das Amt von sich aus den **Tag der Veröffentlichung der Erklärung der Schutzgewährung** imBlatt der WIPO (WIPO Gazette) (angegeben durch INID-Code 450 unter der maßgeblichen Rubrik auf dem Auszug aus der Madrid Monitor-Datenbank) als Datum für den Beginn der Berechnung der fünfjährigen Schonfrist (Regel 18*ter* Absätze 1 und 2 der Ausführungsordnung zum Protokoll zum Madrider Abkommen).

Wurde keine Erklärung über die Schutzgewährung ausgestellt, wird das Amt von sich aus den **Tag des Fristablaufs für die Mitteilung einer Verweigerung** als Datum für den Beginn der Berechnung der fünfjährigen Schonfrist berücksichtigen. Dieses Datum wird gemäß den obigen Regeln durch Hinzufügen der maßgeblichen 12- bzw. 18-Monatsfrist zum Datum der Mitteilung der internationalen Registrierung oder ihrer nachfolgenden Benennung, ab dem die Frist für die Mitteilung der Schutzverweigerung läuft, berechnet (angegeben durch den INID-Code 581 unter der maßgeblichen Rubrik auf dem Auszug aus der Madrid Monitor-Datenbank; siehe Regel 18 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer iii der Ausführungsordnung zum Protokoll zum Madrider Abkommen).

Nur wenn es für die Beantwortung der Frage ausschlaggebend ist, ob für die ältere Marke die Benutzung nachgewiesen werden muss, kann der Widersprechende ein

[45] Malta gehört dem Madrider System nicht an.

veraltet

späteres Datum als das vom Amt von sich aus berücksichtigte Datum verlangen (wenn z. B. das benannte Land für die Mitteilung einer Schutzverweigerung aufgrund eines Widerspruchs gemäß Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe c des Madrider Protokolls einen Zeitraum gewählt hat, der noch länger als 18 Monate ist, oder wenn alle Verfahren bezüglich des Schutzes der Marke vor dem Bestimmungsamt nach dem Ausstellen der Erklärung über die Schutzgewährung gemäß Regel 18*ter* Absatz 4 der Ausführungsordnung zum Protokoll zum Madrider Abkommen abgeschlossen wurden). Dies gilt auch dann, wenn der Anmelder oder Inhaber den Wunsch hat, ein **früheres** Datum zu verlangen (z. B. das Datum nach Ablauf der Widerspruchsfrist, wenn kein Widerspruch eingelegt wurde – siehe Artikel 16 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2015/2436). Ein ausschlaggebender Nachweis zur Unterstützung dieser Forderungen muss beim Amt eingereicht werden.

5.1.2.5 Zusammenfassung der Berechnung des Beginns der Schonfrist

Ältere Marke	Berechnung des Beginns der fünfjährigen Schonfrist
Unionsmarke	Datum der Eintragung
Internationale Registrierung mit Benennung der EU	Datum der zweiten Nachveröffentlichung der EU-Benennung in Teil M.3.1 des Blattes für Unionsmarken
Nationale Marke	Das Datum des Abschlusses des Eintragungsverfahrens gemäß Definition in nationalem Recht (siehe Tabelle im Anhang)
Internationale Registrierung mit Benennung von Mitgliedstaaten	Standardmäßig das Datum der Veröffentlichung der Erklärung über die Schutzgewährung in der WIPO Gazette (INID-CODE 450 der maßgeblichen Rubrik)

Veraltet

5.1.3 Das Verlangen muss unbedingt, ausdrücklich und eindeutig sein

Das Verlangen des Anmelders stellt eine förmliche Erklärung dar und hat wichtige verfahrensrechtliche Konsequenzen.

Gemäß Artikel 10 Absatz 1 DVUM muss das Verlangen **unbedingt** sein. Formulierungen wie „falls der Widersprechende seine Waren/Dienstleistungen nicht in den Klassen „X“ oder „Y“ einschränkt, verlangen wir den Benutzungsnachweis“, „falls das Amt den Widerspruch nicht aufgrund fehlender Verwechslungsgefahr zurückweist, verlangen wir den Benutzungsnachweis“ oder „wenn das Amt dies für sinnvoll hält, wird der Widersprechende aufgefordert, die Benutzung seiner Marke nachzuweisen“ enthalten bedingte oder hilfsweise Forderungen und werden daher nicht als wirksames

Verlangen eines Benutzungsnachweises behandelt (26/05/2010, R 1333/2008-4, RFID SOLUTIONS (fig.) / rfid (fig.)).

Darüber hinaus muss das Verlangen **ausdrücklich** und **eindeutig** sein. Grundsätzlich muss das Verlangen eines Benutzungsnachweises positiv formuliert sein. Da die Benutzung oder Nichtbenutzung in vielerlei Hinsicht von Bedeutung sein kann (beispielsweise um eine stärkere Kennzeichnungskraft der älteren Marke geltend zu machen oder zu widerlegen), sind bloße Stellungnahmen oder Bemerkungen des Anmelders bezüglich der Benutzung bzw. Nichtbenutzung der Marke des Widersprechenden nicht ausdrücklich genug und stellen kein gültiges Verlangen eines Nachweises der ernsthaften Benutzung dar (16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102).

Beispiele:

Ausreichend explizites und eindeutiges Verlangen:

- „Ich verlange vom Widersprechenden den Nachweis der Benutzung …“;
- „Ich fordere das Amt auf, dem Widersprechenden eine Frist für die Vorlage des Nachweises der Benutzung zu setzen ...“;
- „Die Benutzung der älteren Marke wird hiermit angefochten …“;
- „Die Benutzung der älteren Marke wird gemäß Artikel 47 UMV bestritten.“;
- „Die Anmelderin erhebt die Einrede der Nichtbenutzung.“ (05/08/2010, R 1347/2009-1, CONT@XT / CONTXTA).

Nicht ausreichend explizites und eindeutiges Verlangen:

- „Der Widersprechende hat seine Marke nur für … benutzt“;
- „Der Widersprechende hat seine Marke nicht für … benutzt“;
- „Es liegt kein Nachweis darüber vor, dass der Widersprechende seine Marke jemals benutzt hat …“;
- „Die älteren Eintragungen des Widersprechenden können nicht „gegen die Unionsmarkenanmeldung geltend gemacht werden…“, da „…keine Angaben oder Nachweise zur Benutzung … vorgelegt wurden …“ (22/09/2008, B 1 120 973).

Nicht nur das Verlangen muss ausdrücklich und eindeutig sein, sondern auch sein Umfang. Das Amt akzeptiert das Verlangen nur für die Waren und Dienstleistungen, die in der Spezifikation der älteren Marke ausdrücklich genannt sind und auf die sich der Widerspruch stützt. In den folgenden Beispielen ist der Umfang des Verlangens nicht ausdrücklich und eindeutig:

- „Ich verlange, dass der Widersprechende die ernsthafte Benutzung der älteren Marke für die Waren nachweist, für die die angefochtene Marke angemeldet wurde“ – der Anmelder kann nicht verlangen, dass der Widersprechende die Benutzung der Waren des Anmelders nachweist (siehe beispielsweise 24/09/2008, R 1947/2007-4, HOKAMP / HOLTKAMP, § 20).
- „Ich verlange, dass der Widersprechende die ernsthafte Benutzung der älteren Marke für mit den angemeldeten Waren identische oder diesen ähnliche Waren nachweist“ – der Umfang des Verlangens kann nicht durch einen Verweis auf die Waren des Anmelders definiert werden und darf keine Auslegung zulassen.

veraltet

- „Ich verlange, dass der Widersprechende die ernsthafte Benutzung für *Hosen und Hemden* nachweist“ – wenn die ältere Marke für *Bekleidung, Schuhwaren und Kopfbedeckungen* angemeldet wurde. Der Umfang des ausdrücklichen Verlangens darf keine Auslegung zulassen. Es ist weder Sache des Amtes noch des Widersprechenden festzustellen, ob ein Gegenstand in eine breiter gefasste Kategorie der Spezifikation der älteren Marke fällt. Des Weiteren kann vom Widersprechenden nicht verlangt werden, die Benutzung eines bestimmten Gegenstands innerhalb einer Kategorie nachzuweisen; vielmehr kann er die ersthafte Benutzung für diese Kategorie durch andere darin enthaltene Gegenstände nachweisen (siehe beispielsweise 24/09/2008; R 1947/2007-4, HOKAMP / HOLTKAMP, § 23; 07/07/2009, R 1294/2008-4, ORDACTIN / Orthangin, § 16; 08/10/2010, R 1316/2009-4, miha bodytec / bodytec, § 18).

Das Verlangen eines Benutzungsnachweises, dessen Umfang nicht ausdrücklich und eindeutig ist, wird vom Amt zurückgewiesen.

5.1.4 In einem gesonderten Dokument eingereichtes Verlangen

Gemäß Artikel 10 Absatz 1 DVUM in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 2 DVUM ist der Antrag auf Benutzungsnachweis nur zulässig, wenn er als bedingungsloser Antrag in einem gesonderten Schriftstück innerhalb des vom Amt festgelegten Zeitraums eingereicht wird (28/06/2021, R 2142/2018-G, DIESEL SPORT beat your limits (Bildmarke) / Diesel et al., § 54).

Das Erfordernis der Einreichung als gesondertes Schriftstück ist erfüllt, wenn der Antrag auf Benutzungsnachweis als **gesonderte Einreichung** oder in einer **gesonderten Anlage** zu einer Einreichung eingereicht wird. In die Stellungnahme integrierte Anträge werden weder gesucht noch akzeptiert, selbst wenn sie in einem separaten Abschnitt, Absatz oder unter einer gesonderten Überschrift enthalten sind oder auf der ersten oder letzten Seite der Stellungnahme erscheinen.

Für die Einreichung von Anträgen auf Benutzungsnachweis per elektronischer Kommunikation hat das Amt die spezielle Option „**e-action**“ „**Request proof of use**“ (Antrag auf Benutzungsnachweis stellen) zur Verfügung gestellt. Wird ein Antrag auf Benutzungsnachweis durch Auswahl der entsprechenden „e-action“-Option eingereicht, wird die automatisch erstellte Eingabe als gleichwertig zu einer Eingabe mittels eines gesonderten Schriftstücks angesehen. Eine weitere Stellungnahme ist nicht mehr erforderlich. Es wird empfohlen, die e-action-Option „Antrag auf Benutzungsnachweis stellen“ zu verwenden, wenn ein Antrag auf Benutzungsnachweis über die User Area eingereicht wird.

Das Erfordernis eines „gesonderten Schriftstücks“ kann auch erfüllt werden, indem der Antrag auf Benutzungsnachweis über die e-action „Stellungnahme übermitteln“ eingereicht wird. Dies könnte der Fall sein, wenn der Antrag als gesonderte Anlage zu einem Schriftsatz eingereicht wird, aber nicht in die Stellungnahme des Anmelders aufgenommen wird. Der Antrag ist der Stellungnahme des Anmelders in klar definierter Weise beizufügen (z. B. Anlage 1 – Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses; Anlage 2 – Antrag auf Benutzungsnachweis usw.).

Veraltet

Des Weiteren ist das Erfordernis, einen Antrag auf Benutzungsnachweis durch ein „gesondertes Schriftstück“ zu stellen, nicht mit der Einreichung durch eine „gesonderte elektronische Dateianlage“ gleichzusetzen. Die Zusammenfassung von Eingaben zum Zwecke der Mitteilung schließt die Einreichung des Antrags als „gesondertes Schriftstück“ nicht aus. Die Stellungnahme des Anmelders und der Antrag auf Benutzungsnachweis können in einer einzigen elektronischen Dateianlage (z. B. in einer einzigen PDF-Datei) eingereicht werden, solange der Antrag auf Benutzungsnachweis eine separate Anlage zur Eingabe bildet (28/06/2021, R 2142/2018-G, DIESEL SPORT beat your limits (Bildmarke) / Diesel et al., § 46-48).

5.1.5 Interesse des Anmelders, zunächst den Benutzungsnachweis zu verlangen

Gemäß Artikel 10 Absatz 5 DVUM kann ein Verlangen des Benutzungsnachweises zum gleichen Zeitpunkt wie die Stellungnahme eingereicht werden. Wenn sich der Anmelder dafür entscheidet, seine erste Stellungnahme auf die Beantragung des Benutzungsnachweises zu beschränken, ist er nicht verpflichtet, zu diesem Zeitpunkt seine Stellungnahme zum Widerspruch einzureichen. In diesem Fall muss der Anmelder jedoch dann auf den Widerspruch antworten, wenn ihm Gelegenheit gegeben wird, auf etwaige eingereichte Benutzungsnachweise zu antworten. Dies ist auch dann möglich, wenn nur einige ältere Rechte Gegenstand der Benutzungsanforderung sind, da der Anmelder nicht gezwungen sein sollte, mehrere Stellungnahmen abzugeben.

5.1.6 Folgen eines unzulässigen Antrags auf Benutzungsnachweis

Wird einem unzulässigen Antrag auf Benutzungsnachweis eine Stellungnahme zum Widerspruch beigefügt, berät das Amt die Beteiligten über die Unzulässigkeit des Antrags und setzt das Verfahren fort, ohne den Widersprechenden aufzufordern, einen Nachweis für die Benutzung der älteren Marken einzureichen.

Wird einem unzulässigen Antrag auf Benutzungsnachweis keine Stellungnahme zum Widerspruch beigefügt, benachrichtigt das Amt die Beteiligten über die Unzulässigkeit des Antrags und schließt den kontradiktorischen Teil des Verfahrens ab. Das Amt kann jedoch die in Artikel 8 Absatz 2 DVUM festgelegte Frist verlängern, wenn das unzulässige Verlangen vor Ablauf der dem Anmelder gesetzten Frist einging, vom Amt aber erst nach Ablauf dieser Frist bearbeitet wurde. Da die Ablehnung des Antrags auf Benutzungsnachweis nach Ablauf der Frist die Interessen des Antragstellers unverhältnismäßig beeinträchtigen wird, wird das Amt dem Anmelder die Frist für die Einreichung seiner Stellungnahme zu den Widerspruch um die Anzahl der Tage verlängern, die zum Zeitpunkt der Antragstellung noch übrig waren. Diese Handhabung entspricht den Grundsätzen der guten Verwaltungspraxis.

Ist der Antrag nur für einen Teil der älteren Marken, auf die sich der Widerspruch bezieht, unzulässig (z. B. wenn für einige der älteren Marken der Nachweis über die ernsthafte Benutzung zu erbringen ist, für andere hingegen nicht), beschränkt das Amt die Aufforderung an den Widersprechenden, einen Benutzungsnachweis

Veraltet

zu erbringen, ausdrücklich auf die älteren Marken, für die ein Nachweis über die ernsthafte Benutzung zu erbringen ist.

5.2 Ausdrückliche Aufforderung durch das Amt

Ist das Verlangen des Anmelders, einen Benutzungsnachweis zu erbringen, wirksam, räumt das Amt dem Widersprechenden eine Frist von zwei Monaten ein, um die Benutzung nachzuweisen oder berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung geltend zu machen. Wird über die Benutzung entschieden, obwohl keine ausdrückliche Aufforderung des Amtes ergangen ist, den Benutzungsnachweis zu erbringen, so stellt dies einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, selbst wenn das Verlangen des Anmelders deutlich ist und der Widersprechende das Verlangen versteht und den verlangten Benutzungsnachweis erbringt (28/02/2011, R 16/2010-4, COLORPLUS, § 20; 19/09/2000, R 733/1999-1, AFFINITÉ / AFFINAGE).

Geht das Verlangen des Benutzungsnachweises während der Cooling-off-Frist ein und wird dem Widersprechenden im Laufe dieser Frist übermittelt, entspricht die Frist für die Übermittlung des Benutzungsnachweises der Frist für das erstmalige oder ergänzende Vorbringen von Tatsachen, Beweismitteln und Bemerkungen. Diese Frist wird automatisch verlängert, wenn die Cooling-off-Frist verlängert wird.

Geht das Verlangen vor Ablauf der Frist für das Vorbringen oder die Ergänzung von Tatsachen, Beweismitteln und Bemerkungen beim Amt ein und wird es innerhalb dieser Frist weitergeleitet, wird die Frist für die Vorlage dieser Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen so weit verlängert, dass sie mit der Zweimonatsfrist für die Vorlage des Benutzungsnachweises übereinstimmt.

5.3 Reaktion des Widersprechenden: Vorlage des Benutzungsnachweises

5.3.1 Frist für die Vorlage des Benutzungsnachweises

Das Amt räumt dem Widersprechenden eine Frist von 2 Monaten ein, innerhalb derer er den Benutzungsnachweis vorlegen kann. Der Widersprechende kann eine Verlängerung dieser Frist gemäß Artikel 68 Absatz 1 DVUM beantragen. Für diese Anträge gelten die üblichen Regeln für Verlängerungen (siehe Punkt 7.2.1 weiter unten).

Artikel 10 Absatz 2 DVUM besagt ausdrücklich, dass das Amt den Widerspruch zurückweist, wenn der Widersprechende die Beweismittel nicht fristgerecht vorlegt.

Es ist zwischen drei Konstellationen zu unterscheiden:

- Alle Beweismittel, die vom Widersprechenden während des gesamten Verfahrens vor Ablauf der Frist für die Vorlage des Benutzungsnachweises, selbst vor dem Verlangen des Anmelders auf Vorlage eines Benutzungsnachweises eingereicht

Veraltet

werden, sind bei der Würdigung des Benutzungsnachweises automatisch zu berücksichtigen.

- Der Widersprechende legt innerhalb der Frist **keine oder keine relevanten Angaben oder Beweismittel** vor: Die erstmalige Vorlage relevanter Angaben oder Beweismittel für die Benutzung nach Ablauf der Frist führt zur Zurückweisung des Widerspruchs, **ohne dass das Amt einen Ermessensspielraum hat.** Artikel 10 Absatz 2 DVUM ist im Wesentlichen eine verfahrensrechtliche Vorschrift, aus deren Wortlaut hervorgeht, dass der Widerspruch automatisch zurückzuweisen ist, wenn für die betreffende Marke kein Benutzungsnachweis innerhalb der vom Amt festgelegten Frist vorgelegt wurde. Stützt sich der Widerspruch allerdings auch auf ältere Marken, für die kein Benutzungsnachweis erbracht werden muss, wird das Verfahren gestützt auf diese älteren Marken fortgesetzt.
- Der Widersprechende hat **relevante Angaben oder Beweismittel** innerhalb der Frist eingereicht und legt nach Fristablauf **ergänzende** Angaben oder Beweismittel vor. Das Amt kann die nicht fristgemäß eingereichten Beweismittel aufgrund eines ihm durch Artikel 95 Absatz 2 UMV übertragenen **Ermessensspielraums** berücksichtigen.

  In diesem Zusammenhang muss **zuerst** beurteilt werden, ob die Ermessensbefugnis des Amts verfügbar ist, und **zweitens**, wie diese Ermessensbefugnis durch das Amt auszuüben ist, das heißt, ob diese verspätet vorgelegten Tatsachen oder Beweismittel zuzulassen oder zurückzuweisen sind.

  Gemäß Artikel 10 Absatz 7 DVUM muss das Amt seine Ermessensbefugnis ausüben, wenn die verspätet vorgelegten Angaben oder Beweismittel die zuvor fristgerecht zum Zweck des Nachweises der in Artikel 10 Absatz 3 DVUM dargelegten rechtlichen Anforderungen vorgelegten Beweismittel nur ergänzen, stärken und klarstellen, nämlich Angaben über Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde und auf denen der Widerspruch beruht. Daraus folgt, dass dem Amt keine Ermessensbefugnis verfügbar ist, wenn mit den verspätet vorgelegten Beweismitteln die Absicht verfolgt wird, eine rechtliche Anforderung nachzuweisen, für die ursprünglich keinerlei Beweismittel vorgelegt wurden. Wenn beispielsweise keinerlei Angaben oder Beweismittel über den Ort der Benutzung innerhalb der relevanten Frist vorgelegt wurden, so müssen alle diesbezüglich nach Ablauf der Frist vorgelegten Beweismittel unberücksichtigt bleiben.

  Bei der Ausübung seiner Ermessensbefugnis muss das Amt insbesondere die **Phase des Verfahrens**, ob die Tatsachen oder Beweismittel dem ersten Anschein nach **wahrscheinlich relevant** für den Ausgang des Falles sind und ob es **stichhaltige Gründe** für die verspätete Einrreichung der Tatsachen oder Beweismittel gibt, berücksichtigen.

  Diese Faktoren hängen miteinander zusammen. Je später in der Phase des Verfahrens, desto stärker müssen der Grund für die verspätete Einreichung oder die Relevanz der Beweismittel sein. Daher können zusätzliche Angaben oder Beweismittel akzeptiert werden, wenn dem ersten Anschein nach diese wahrscheinlich relevant für den Ausgang des Falles sind und in einer früheren

Veraltet

Phase des Verfahrens eingereicht werden, mit einer Begründung, warum diese in dieser Phase des Verfahrens eingereicht werden.

Es kann andere **relevanten Faktoren** geben. Die Absicht einer Verlängerung des Verfahrens durch die stückweise Einreichung von Teilen (Verzögerungstaktik), wenn die Umstände des Falles diese Schlussfolgerung zulassen, spricht gegen eine Zulassung der verspätet eingereichten Beweismittel.

Die natürlichen Schwierigkeiten bei der Erlangung der Beweismittel als solche stellen keinen stichhaltigen Grund für eine verspätete Einreichung dar.

Das Amt hat in der Entscheidung ordnungsgemäß zu begründen, warum es „ergänzende Beweismittel“ zurückweist oder berücksichtigt.

5.3.2 Beweismittel

5.3.2.1 Grundsätze

Der Nachweis der Benutzung muss strukturiert erbracht werden.

Artikel 95 Absatz 1 UMV besagt: „[...]Soweit es sich jedoch um Verfahren bezüglich relativer Eintragungshindernisse handelt, ist das Amt bei dieser Ermittlung auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt [...]“. Die vorgelegten Beweismittel müssen hinreichend klar und genau sein, um der anderen Partei die Ausübung ihrer Verteidigungsrechte und dem Amt die Durchführung der Prüfung zu ermöglichen, und dies ohne Einholung weiterer Informationen von außen.

Im Wesentlichen soll damit verhindert werden, dass das Amt sich stärker für die eine oder andere Partei einsetzt; es kann nicht an Stelle des Widersprechenden oder seines Rechtsbeistands selber versuchen, in den vorgelegten Unterlagen die Informationen aufzufinden, die es als Nachweis der Benutzung deuten könnte. Das bedeutet, dass das Amt nicht versuchen sollte, an der Darstellung der Beweismittel einer der Parteien etwas zu verbessern.

Die Verantwortung für eine geordnete Darstellung der Beweismittel verbleibt bei den Parteien. Artikel 10 Absatz 4 DVUM sieht vor, dass die Benutzungsnachweise gemäß Artikel 55 DVUM einzureichen sind, der die grundlegende Struktur und das Format der schriftlichen Beweismittel festlegt. Diese Bestimmung bedeutet, dass die Einreichung eine klare Identifizierung der von den Parteien vorgebrachten Beweismittel und Argumente ermöglichen muss und so ein schnelles Verfahren gewährleistet.

Für weitere Informationen zu den Anforderungen an das Format und die Gliederung der Anhänge von Mitteilungen sowie Empfehlungen für die Gliederung schriftlicher Nachweise siehe Richtlinien, Teil A, Abschnitt 10, Beweismittel, Kapitel 2 Vorlage von Beweismitteln.

Die Empfehlungen gehen zusammen mit den Anforderungen für schriftliche Beweismittel, wie in Artikel 55 Absatz 2 DVUM dargelegt, und der Mitteilung des Amtes über den Antrag des Anmelders auf Vorlage eines Benutzungsnachweises auch dem Widersprechenden zu.

Veraltet

Nach Maßgabe von Artikel 10 Absatz 4 DVUM sind die Beweismittel gemäß den Artikeln 55 Absatz 2 sowie 63 und 64 DVUM einzureichen und beschränken sich grundsätzlich auf die Vorlage von Dokumenten und Beweisstücken wie Verpackungen, Etiketten, Preislisten, Katalogen, Rechnungen, Fotografien, Zeitungsanzeigen und auf die in Artikel 97 Absatz 1 Buchstabe f UMV genannten schriftlichen Erklärungen. Artikel 10 Absatz 4 DVUM lässt auch Markterhebungen und Nennungen der Marke in Verzeichnissen und Veröffentlichungen der entsprechenden Fachverbände als geeignete Nachweise zu (14/03/2011, B 1 582 579; 18/06/2010, B 1 316 134).

Preislisten und Kataloge sind Beispiele für „Material, das direkt von der Partei selbst stammt“. Der „Jahresbericht und Jahresabschluss“ eines Unternehmens fallen ebenfalls in diese Rubrik.

Die Verpflichtung zur Erbringung des Benutzungsnachweises wirft immer die Frage des **Beweiswerts** des vorgelegten Materials auf. Für weitere Informationen siehe Richtlinien, Teil A, Abschnitt 10, Beweismittel, Unterabschnitt 4.2 Eidesstattliche Erklärungen.

5.3.2.2 Bezugnahmen auf andere Verfahren

Der Widersprechende kann sich auf Feststellungen nationaler Ämter und Gerichte in Parallelverfahren berufen. Zwar ist das Amt nicht an die Feststellungen der nationalen Ämter und Gerichte gebunden, jedoch müssen derartige Entscheidungen gebührend berücksichtigt werden und können die Entscheidung des Amtes beeinflussen. Für das Amt ist es wichtig, die Art der Nachweise, die zu der betreffenden Entscheidung auf nationaler Ebene geführt haben, überprüfen zu können. Das Amt berücksichtigt die unterschiedlichen verfahrensrechtlichen und materiellrechtlichen Erfordernisse, die für die betreffende nationale Stelle vorhanden sein können (25/08/2003, R 1132/2000-4, VANETTA / VIENETTA (fig.), § 16, 18/10/2000, R 550/1999-3, DUKE (fig.) / DUKE, § 23). Weitere Informationen sind den Richtlinien zu entnehmen, 3.2 Verweise auf Entscheidungen nationaler Ämter und Gerichte sowie auf Entscheidungen des Amtes auf Seite 197.

Der Widersprechende möchte sich unter Umständen auf in vorangegangenen Verfahren vor dem Amt als Benutzungsnachweis eingereichtes Material beziehen. Das Amt akzeptiert solche Bezugnahmen unter der Voraussetzung, dass der Widersprechende das Material, auf das er Bezug nimmt, und die Verfahren, in deren Rahmen es eingereicht wurde, eindeutig bezeichnet. Wird das betreffende Material in der Bezugnahme nicht ausreichend eindeutig bezeichnet, verlangt das Amt, dass der Widersprechende das Material, auf das Bezug genommen wird. eindeutig bezeichnet oder es einreicht. Für weitere Informationen siehe Richtlinien, Teil A, Abschnitt 10, Beweismittel, Unterabschnitt 3.1 Bezugnahme auf Unterlagen oder Beweismittel in anderen Verfahren vor dem Amt.

Veraltet

5.3.2.3 Eidesstattliche Erklärungen

Während die aufgeführten Beweismittel wie Verpackungen, Etiketten, Preislisten, Kataloge, Rechnungen, Fotografien und Zeitungsanzeigen keine besonderen Probleme aufwerfen, müssen die in Artikel 97 Absatz 1 Buchstabe f UMV genannten Erklärungen näher untersucht werden. Für allgemeine Informationen siehe Richtlinien, Teil A, Abschnitt 10, Beweismittel, Unterabschnitt 4.2 Eidesstattliche Erklärungen.

Unterscheidung zwischen Zulässigkeit und Relevanz (Beweiswert)

Die Bedeutung von Erklärungen ist umstritten. In diesem Zusammenhang ist klar zwischen der Zulässigkeit und dem Beweiswert derartiger Nachweise zu unterscheiden.

Was die **Zulässigkeit** betrifft, so nennt Artikel 10 Absatz 4 DVUM ausdrücklich schriftliche Erklärungen gemäß Artikel 97 Absatz 1 Buchstabe f UMV als zulässige Beweismittel für die Benutzung. Artikel 97 Absatz 1 Buchstabe f UMV nennt als zulässige Beweismittel unter anderem schriftliche Erklärungen, die unter Eid oder an Eides statt abgegeben werden oder die nach den Rechtsvorschriften des Staates, in dem sie abgegeben werden, eine ähnliche Wirkung haben. Somit ist zu prüfen, ob die vorgelegte Erklärung eine Erklärung im Sinne von Artikel 97 Absatz 1 Buchstabe f UMV darstellt.

In Artikel 97 Absatz 1 Buchstabe f UMV ist nicht festgelegt, von wem diese Erklärungen unterzeichnet sein müssen. Somit besteht kein Grund, davon auszugehen, dass von den Verfahrensbeteiligten selbst unterzeichnete Erklärungen nicht unter diese Vorschrift fallen (16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 46).

Was den **Beweiswert** derartiger Nachweise betrifft, so unterscheidet das Amt zwischen Erklärungen, die aus dem Umfeld der Widersprechenden oder von ihren Mitarbeitern kommen, und Erklärungen unabhängiger Dritter, im Einklang mit der ständigen Rechtsprechung (09/12/2014, T-278/12, PROFLEX, EU:T:2014:1045, § 51; 06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 54).

Erklärungen des Inhabers oder seiner Mitarbeiter

Erklärungen, die aus dem Umfeld des Inhabers der älteren Marke stammen (abgefasst von den Verfahrensbeteiligten selbst oder ihren Mitarbeitern) , wird grundsätzlich ein geringerer Beweiswert zugemessen als Erklärungen unabhängiger Dritter. Der Grund dafür ist, dass die Wahrnehmung der an der Streitigkeit beteiligten Partei in der Angelegenheit mehr oder weniger durch persönliche Interessen beeinflusst sein kann.

Jegliche Verallgemeinerung ist zu vermeiden, da der genaue Wert solcher Erklärungen immer von ihrer konkreten Form und ihrem Inhalt abhängt und das Endergebnis in jedem Einzelfall von der Gesamtbeurteilung der Beweismittel abhängt.

Ein Inhaberwechsel nach dem Anmeldetag oder dem Prioritätstag der Unionsmarkenanmeldung macht Erklärungen der neuen Inhaber unter Umständen gegenstandslos, da diese in der Regel nicht über die erforderliche unmittelbare Kenntnis verfügen, um Erklärungen über die Benutzung der Marke durch den

Veraltet

vorherigen Inhaber abgegeben zu können (17/06/2004, R 16/2004-1, REPORTER / REPORTER, § 23-24).

Dessen ungeachtet kann sich bei einem Rechtsübergang oder einer sonstigen Rechtsnachfolge jeder neue Inhaber auf die Benutzung durch seine(n) Vorgänger innerhalb der entsprechenden Schonfrist berufen. Die Benutzung durch einen Vorgänger kann durch den Vorgänger selbst sowie durch alle sonstigen verlässlichen Beweismittel erfolgen, beispielsweise durch Angaben aus den Geschäftsunterlagen, sofern der Vorgänger selbst nicht erreichbar ist.

Erklärungen Dritter

Erklärungen (z. B. Erhebungen), die **durch einen unabhängigen Dritten** abgegeben werden, wird eine größere Beweiskraft beigemessen (19/01/2011, R 1595/2008-2, FINCONSUM ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO / FINCONSUMO (fig.), § 31).

Diese Praxis steht im Einklang mit der Rechtsprechung des Gerichtshofes in der Rechtssache *Chiemsee* (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230), in der der Gerichtshof auf Beweismittel hinweist, die geeignet sind, die erlangte Kennzeichnungskraft einer Marke im betreffenden Markt zu belegen. Zwar ist die Erlangung der Kennzeichnungskraft als solche nicht mit ernsthafter Benutzung gleichzusetzen, doch lässt sie gewisse Rückschlüsse auf die Benutzung eines Zeichens im Markt zu. Folglich kann die diesbezügliche Rechtsprechung mutatis mutandis herangezogen werden.

Veraltet

5.4 Reaktion des Anmelders

5.4.1 Weiterleitung der Nachweise

Nach Erhalt des vom Widersprechenden vorgelegten Benutzungsnachweises leitet das Amt diesen vollständig an den Anmelder weiter.

Das Amt räumt dem Anmelder eine Frist von zwei Monaten ein, um seine Stellungnahme zum Benutzungsnachweis (und zum Widerspruch) einzureichen.

5.4.2 Keine oder keine relevanten Nachweise vorgelegt

Das Amt kann jedoch das Verfahren sofort abschließen, wenn der Widersprechende innerhalb der gesetzten Frist **keine Nachweise vorgelegt hat oder die Nachweise offensichtlich irrelevant sind** und alle älteren Markeneintragungen davon betroffen sind. Der Grund für diese Verfahrensweise liegt darin, dass vermieden werden soll, Verfahren fortzusetzen, obwohl ihr Ergebnis, namentlich die Zurückweisung des Widerspruchs mangels Benutzungsnachweises, bereits bekannt ist (Grundsätze der Verfahrensökonomie und der ordnungsgemäßen Verwaltung).

Wenn nur für einige der älteren Marke der Benutzungsnachweis erbracht werden muss und der Widersprechende keinen Nachweis einreicht oder der Nachweisoffensichtlich

unerheblich ist, wird der Anmelder aufgefordert, eine Stellungnahme zum Widerspruch in Verbindung mit den verbleibenden älteren Marken einzureichen, ungeachtet der Tatsache, ob er seine erste Stellungnahme darauf beschränkt hatte, einen Benutzungsnachweis zu fordern oder ob er auch erste Stellungnahmen zum Widerspruch eingereicht hatte.

In allen anderen Fällen werden die Nachweise an den Anmelder weitergeleitet, wobei ihm eine Frist von zwei Monaten gesetzt wird, um seine Stellungnahme einzureichen. Das Amt darf den Widersprechenden nicht darüber in Kenntnis setzen, dass die Nachweise möglicherweise nicht ausreichend sind, oder ihn gar auffordern, weitere Nachweise zu erbringen. Dies stünde im Widerspruch zum Gebot der Neutralität des Amtes in kontradiktorischen Verfahren (01/08/2007, R 201/2006-4, OCB (ig.) / O.C.B., OCB (fig.), § 19).

5.4.3 Keine Reaktion des Anmelders

Reagiert der Anmelder innerhalb dieser Frist nicht, so entscheidet das Amt auf der Grundlage der ihm vorliegenden Beweismittel. Die Tatsache, dass der Anmelder keine Antwort einreicht, bedeutet nicht, dass er die vorgelegten Beweismittel als ausreichenden Benutzungsnachweis akzeptiert (07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 79).

5.4.4 Förmliche Rücknahme des Verlangens

Reagiert der Anmelder auf den Benutzungsnachweis mit einer förmlichen Rücknahme seines Verlangens eines Benutzungsnachweises, ist diese Frage nicht länger von Relevanz. Da der Anmelder das entsprechende Verfahren in Gang setzt, kann er logischerweise diesen Verfahrensabschnitt auch beenden, indem er sein Verlangen förmlich zurücknimmt (21/04/2004, R 174/2003-2, SONNENGARTEN / SOMMERGARTEN, § 23).

5.5 Weitere Reaktionen des Widersprechenden

Der Widersprechende hat das Recht, zu den Bemerkungen des Anmelders Stellung zu nehmen. Dies ist besonders wichtig, wenn die zu treffende Entscheidung teilweise auf dem Vorbringen des Anmelders basieren könnte, dass der Nachweis der ernsthaften Benutzung der Marke unzureichend sei.

Einer Entscheidung der Beschwerdekammer zufolge stellt es einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, wenn dem Widersprechenden keine Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wird (28/02/2001, R 16/2010-4, COLORPLUS, § 20).

Für weitere Einzelheiten zur Vorlage ergänzender Beweismittel siehe Punkt 5.3.1 weiter oben.

Veraltet

5.6 Sprachenregelung bezüglich der Benutzungsnachweise

Artikel 10 Absatz 6 DVUM sieht Folgendes vor: Werden die nach Maßgabe der Absätze 1, 2 und 3 erforderlichen Beweismittel nicht in der Sprache des Widerspruchsverfahrens vorgelegt, so **kann** das Amt den Widersprechenden auffordern, eine Übersetzung der Beweismittel in diese Sprache innerhalb einer vom Amt gesetzten Frist vorzulegen.

Es steht im Ermessen des Amtes, ob der Widersprechende eine Übersetzung des Benutzungsnachweises in die Verfahrenssprache anfertigen lassen muss. Im Zuge dieser Entscheidung wägt das Amt die Interessen beider Parteien ab.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Übersetzung der vorgelegten Nachweise in die Verfahrenssprache für den Widersprechenden mit erheblichen Kosten und großem Aufwand verbunden sein kann.

Dagegen steht, dass der Anmelder das Recht hat, über den Inhalt der eingereichten Nachweise unterrichtet zu werden, um seine Interessen wahrnehmen zu können. Es ist unbedingt notwendig, dass der Anmelder in der Lage ist, den Inhalt der vom Widersprechenden vorgelegten Nachweise zu beurteilen. Hierbei ist die Art der vorgelegten Unterlagen zu berücksichtigen. So ist beispielsweise denkbar, dass „Standard"-Rechnungen und Verpackungsmuster keiner Übersetzung bedürfen, um vom Antragsteller verstanden zu werden (15/12/2010, T-132/09, Epcos, EU:T:2010:518, § 51 ff.; 30/04/2008, R 1630/2006-2, DIACOR / DIACOL PORTUGAL, § 46 ff. (Klage eingelegt) 24/01/2017, T-258/08, DIACOR / DIACOL, EU:T:2017:22); 15/09/2008, R 1404/2007-2 & R 1463/2007-2, FAY (fig) / FAY & CO, § 26 ff.).

Verlangt der Anmelder ausdrücklich eine Übersetzung der Nachweise in die Verfahrenssprache und begründet er dieses Verlangen (siehe Artikel 10 Absatz 6 DVUM in Verbindung mit Artikel 24 UMDV), wird das Amt den Widersprechenden in der Regel auffordern, eine Übersetzung vorzulegen. Das Verlangen des Anmelders kann jedoch zurückgewiesen werden, wenn es offensichtlich übertrieben oder gar missbräuchlich ist, da die vorgelegten Nachweise aus sich selbst heraus verständlich sind.

Verlangt das Amt eine Übersetzung, räumt es dem Widersprechenden eine Frist von zwei Monaten ein, um diese einzureichen. Hat der Widersprechende umfangreiche Nachweise eingereicht, kann das Amt den Widersprechenden ausdrücklich auffordern, nur jene Teile des vorgelegten Materials zu übersetzen, die er für ausreichend erachtet, um die ernsthafte Benutzung der Marke während des maßgeblichen Zeitraums nachzuweisen. Grundsätzlich obliegt es dem Widersprechenden zu prüfen, ob eine vollständige Übersetzung aller vorgelegten Nachweise erforderlich ist. Es werden nur Beweismittel berücksichtigt, für die eine Übersetzung vorliegt oder die ungeachtet ihrer Textbestandteile aus sich selbst heraus verständlich sind.

Legt der Widersprechende innerhalb der für die Vorlage des Benutzungsnachweises festgelegten Frist Nachweise für die Benutzung in einer anderen als der Verfahrenssprache vor und reicht er dann auf eigene Initiative nach Ablauf dieser

veraltet

Frist eine Übersetzung dieser Nachweise in die Verfahrenssprache ein, werden diese Nachweise berücksichtigt und zur Stellungnahme an den Anmelder weitergeleitet. 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.

6 Beendigung des Verfahrens

6.1 Gütliche Einigung

Artikel 47 Absatz 4 UMV Artikel 6 Absatz 2 DVUM

Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1 Widerspruchsverfahren, 6 Beendigung des Verfahrens, 6.5 Entscheidung über die Kostenverteilung, 6.5.3 Standardfälle für Kostenentscheidungen.

Es steht den Beteiligten frei, in welcher Weise sie das Widerspruchsverfahren zum Abschluss bringen möchten. Mögliche Wege zur Beilegung eines Widerspruchs sind z.B. Einschränkungen der EU-Markenanmeldung, die zu einer Rücknahme des Widerspruchs führen (ausführliche Informationen hierzu finden Sie in den Richtlinien zu Marken, Teil C Widerspruch, Abschnitt 1 Widerspruchsverfahren, 6. Beendigung des Verfahrens, 6.2 Einschränkung und Zurücknahme und Teil C, Abschnitt 1 Widerspruchsverfahren, 4. Kontradiktorischer Teil, 4.4.1 Mittels eines gesonderten Schriftstückes zu beantragende Einschränkungen, Zurücknahmen und zu stellende Anträge auf Benutzungsnachweise). Sobald die Beteiligten eine Einigung erzielt und die vereinbarten Schritte zur Beendigung des Verfahrens unternommen haben (z. B. durch Zurücknahme des Widerspruchs oder der Unionsmarkenanmeldung), sollten sie das Amt informieren, das entsprechend vorgehen wird.

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 das Amt 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 Fällen treffen, wenn eine Einigung zwischen den Beteiligten im Lichte des Falles wünschenswert erscheint.

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. Der gütlichen Einigung kann ein Antrag auf Aussetzung des Verfahrens vorausgehen (ausführliche Informationen finden Sie in den Richtlinien zu Marken, Teil

Veraltet

C Widerspruch, Abschnitt 1 Widerspruchsverfahren, 7 Sonstige verfahrensrechtliche Fragen, 7.3 Aussetzung).

Zur Gebührenerstattung und Kostenentscheidung im Falle einer gütlichen Einigung finden Sie ausführliche Informationen in den Richtlinien zu Marken, Teil C Widerspruch, Abschnitt 1 Widerspruchsverfahren, 6. Beendigung des Verfahrens, 6.4 Gebührenerstattung und 6.5 Entscheidung über die Kostenverteilung).

6.2 Einschränkung und Zurücknahme

Artikel 66 Absatz 1 , Artikel 71 Absatz 3 , Artikel 146 Absatz 6 Buchstabe a, Artikel 146 Absatz 9 und Artikel 109 UMV

Artikel 6 Absätze 2, 3 und 4 DVUM

6.2.1 Einschränkungen und Zurücknahmen von Unionsmarkenanmeldungen

Artikel 49 UMV

Artikel 6 Absatz 5 DVUM

veraltet

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

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

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

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

Das Amt akzeptiert keine Einschränkungen, die an eine Bedingung geknüpft sind. Wenn zum Beispiel der Anmelder in seiner Stellungnahme zum Widerspruch dahingehend argumentiert, dass die Zeichen zwar unähnlich sind, aber hinzufügt, dass er, sollte der Prüfer die Zeichen für ähnlich befinden, sein Verzeichnis von Waren und Dienstleistungen der Unionsmarkenanmeldung entsprechend einschränken würde, so ist eine solche Einschränkung unzulässig. Der Anmelder muss darauf hingewiesen werden, dass die Einschränkung ausdrücklich und vorbehaltlos sein muss.

Ist die Einschränkung unzulässig, und sei es auch nur teilweise, fordert das Amt den Anmelder auf, den Mangel zu beheben. Behebt der Anmelder den Mangel, wird die Einschränkung mit Wirkung zum Tag des ursprünglichen Antrags eingetragen.

Behebt der Anmelder den Mangel nicht, wird die Einschränkung in vollem Umfang zurückgewiesen und das Verfahren wird auf der Grundlage des ursprünglichen Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen fortgesetzt (Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 3, Klassifizierung, Unterabschnitt 5.3.5). Der Widersprechende wird über die oben genannten Schritte in Kenntnis gesetzt.

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.

Für weitere Informationen über Einschränkungen einer Unionsmarkenanmeldung siehe die Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 3, Klassifizierung, Unterabschnitt 5.3, und Teil B, Prüfung, Abschnitt 1, Verfahren, Unterabschnitte 5.1 und 5.2.

6.2.1.1 Zurücknahme oder Einschränkung vor der Zulässigkeitsprüfung

Einschränkung deckt vollen Umfang des Widerspruchs ab / Zurücknahme

Wenn die Unionsmarkenanmeldung vor der zugestellten 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 hinsichtlich des Widerspruches.

Eine Kostenentscheidung wird nicht getroffen.

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

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

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

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

Das Schreiben des Widersprechenden muss jedoch nicht ausdrücklich auf die Einschränkung Bezug nehmen, sofern es am oder nach dem Datum der Einschränkung des Anmelders eingeht.

Veraltet

Eine Kostenentscheidung wird nicht getroffen.

6.2.1.2 Einschränkung oder Zurücknahme von Unionsmarkenanmeldungen 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 Unionsmarkenanmeldung zurückgenommen wird, ist dies den Beteiligten mitzuteilen und das Verfahren wird eingestellt. Dem Widersprechenden wird die Widerspruchsgebühr erstattet.

Eine Kostenentscheidung wird nicht getroffen.

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

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

Eine Kostenentscheidung wird nicht getroffen.

Sofern die Einschränkung des Anmelders vor Ablauf der „Cooling-off“-Frist eingeht, wird die Widerspruchsgebühr erstattet, selbst wenn nach Ablauf der „Cooling-off“-Frist die resultierende Rücknahme des Widerspruchs eingeht und das Verfahren eingestellt wird.

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

Das Schreiben des Widersprechenden muss jedoch nicht ausdrücklich auf die Einschränkung Bezug nehmen, sofern es am oder nach dem Datum der Einschränkung des Anmelders eingeht.

Die anfängliche Erwiderung 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.

veraltet

6.2.1.3 Einschränkung oder Zurücknahme von Unionsmarkenanmeldungen 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, oder wenn die Unionsmarkenanmeldung zurückgenommen wird, ist dies den Beteiligten mitzuteilen und das Verfahren wird 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 Punkt 6.5.3 weiter unten.

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

Wenn sich nicht eindeutig feststellen lässt, ob die Einschränkung den vollen Umfang des Widerspruchs abdeckt, oder wenn die Einschränkung nicht den vollen Umfang des Widerspruchs abdeckt, wird der Widersprechende aufgefordert, dem Amt mitzuteilen, ob er seinen Widerspruch aufrechterhalten oder zurücknehmen will. Die Beteiligten werden von einer etwaigen Antwort in Kenntnis gesetzt. Wird der Widerspruch aufrechterhalten, wird das Verfahren fortgesetzt. Bei Zurücknahme des Widerspruchs wird das Widerspruchsverfahren eingestellt. Wenn der Widersprechende seinen Widerspruch zunächst aufrechterhält und anschließend zurücknimmt, gilt dies als eine Zurücknahme des Widerspruchs im Sinne von Punkt 6.2.2.2 weiter unten.

Wenn sich die Beteiligten nicht über die Kosten einigen, wird das Amt eine Entscheidung über die Kosten treffen. Für weitere Information zu der Kostenverteilung siehe Punkt 6.5.3 weiter unten.

6.2.1.4 Einschränkung oder Zurücknahme von Unionsmarkenanmeldungen nach Erlass der Entscheidung

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

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

Für weitere Informationen siehe die Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 1, Verfahren, Punkt 5.1, und Teil E, Register, Abschnitt 2, Umwandlung, Punkt 4.3.

Veraltet

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

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

Die **Zurücknahme einer anhängigen Beschwerde** (vor den Beschwerdekammern, dem Gericht oder dem Gerichtshof) führt dazu, dass die **angefochtene Entscheidung rechtskräftig wird**. Folglich ist eine Zurücknahme der angefochtenen Unionsmarkenanmeldung danach nicht mehr möglich.

6.2.1.5 Sprache

Artikel 146 Absatz 6 Buchstabe a UMV

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

Wenn die Einschränkung in der ersten Sprache der Unionsmarkenanmeldung 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.

6.2.2 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 Unionsmarkenanmeldung zurücknimmt, können sich je nach Bearbeitungsstatus des Widerspruchs drei verschiedene Situationen ergeben Informationen über die Folgen der Zurücknahme eines Widerspruchs aufgrund einer Einschränkung der Unionsmarkenanmeldung sind den Unterabschnitten 6.2.1.1-6.2.1.3 oben zu entnehmen.

Veraltet

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

Wenn der Widerspruch vor Ablauf der „Cooling-off“-Frist zurückgenommen wird, ist dies den Beteiligten mitzuteilen. Anders als im Falle einer Zurücknahme des Widerspruchs nach einer Einschränkung der Unionsmarkenanmeldung vor Ablauf der „Cooling-off“-Frist (siehe Punkt 6.2.1.2 weiter oben), erstattet das Amt die Widerspruchsgebühr nicht und entscheidet auch nicht über die Kosten.

6.2.2.2 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 Punkt 6.5.3 weiter unten.

6.2.2.3 Zurücknahme des Widerspruchs nach Erlass einer Entscheidung

Gemäß der Entscheidung der Großen Kammer vom 27/09/2006 in R 331/2006-G, Optima, akzeptiert das Amt auch Widerspruchszurücknahmen, die während der Beschwerdefrist und nach dem Ergehen einer Entscheidung über den Widerspruch eingehen, selbst wenn keine Beschwerde eingereicht wurde.

Das Amt nimmt die Zurücknahme zur Kenntnis und stellt das Verfahren ein. 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 Eintragung weitergeleitet.

Die **Zurücknahme einer anhängigen Beschwerde** (vor den Beschwerdekammern, dem Gericht oder dem Gerichtshof) führt dazu, dass die **angefochtene Entscheidung rechtskräftig wird.** Folglich ist eine Zurücknahme des Widerspruchs danach nicht mehr möglich.

Für weitere Informationen über Zurücknahmen während Rechtsmittelverfahren siehe die Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 1, Verfahren, Punkt 5.1.

6.2.2.4 Sprache

Artikel 146 Absatz 9 UMV

Die Zurücknahme des Widerspruchs muss in der Verfahrenssprache erfolgen. Sollte die Zurücknahme des Widerspruchs in einer anderen Sprache als der Verfahrenssprache abgefasst sein, ist innerhalb eines Monats nach Vorlage des

Veraltet

Originalschriftstücks eine Übersetzung vorzulegen. Andernfalls wird die Zurücknahme zurückgewiesen.

6.2.3 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 (siehe auch Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 1, Verfahren, Punkt 5.2.1).

6.3 Entscheidung in der Sache

Die Entscheidung in der Sache ergeht erst, 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.

6.3.1 Älteres Recht nicht nachgewiesen

Artikel 8 Absatz 1 DVUM

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

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

6.3.2 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. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Vorschrift, die Eintragung einer Marke zurückzuweisen, wenn einer der Widerspruchsgründe greift, in Artikel 8 UMV im Präsens formuliert ist, woraus hervorgeht, dass zu dem Zeitpunkt, zu dem die Entscheidung getroffen wird, ein

Veraltet

Konflikt vorliegen muss. Dabei ist es unerheblich, aus welchem Grund das ältere Recht ungültig ist.

Die Nichtigkeit des älteren Rechts, sofern es keine UM ist, kann durch das Amt nicht festgestellt werden. Wird das Amt jedoch durch einen der Beteiligten über eine solche Nichtigkeit in Kenntnis gesetzt, muss der andere Beteiligte angehört werden und der Widerspruch kann möglicherweise nicht auf der Grundlage dieses älteren Rechts aufrechterhalten werden.

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

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

6.4 Gebührenerstattung

6.4.1 Widerspruch gilt als nicht erhoben

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

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

6.4.1.1 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.

Veraltet

6.4.1.2 Erstattung nach Wiederveröffentlichung

Wenn ein Widersprechender [„first publication opponent“] seinen Widerspruch aufgrund einer Wiederveröffentlichung der UM-Anmeldung in Teil A.2 des Blattes für Unionsmarken, die aufgrund eines Fehlers des Amtes notwendig geworden war, zurücknehmen will, sollte das Verfahren beendet werden. Da das Amt mit der ersten Veröffentlichung einen Fehler beging, wird die Widerspruchsgebühr erstattet.

6.4.2 Erstattung bei Zurücknahme/Einschränkung der Unionsmarkenanmeldung

Artikel 6 Absätze 2, 3, 4 und 5 DVUM

6.4.2.1 Zurücknahme/Einschränkung der Unionsmarkenanmeldung vor Ablauf der „Cooling-off“-Frist

Wenn der Anmelder seine Unionsmarkenanmeldung vor Ablauf der „Cooling-off“-Frist zurücknimmt oder alle Waren und Dienstleistungen zurücknimmt, gegen die sich der Widerspruch richtet, wird das Widerspruchsverfahren eingestellt, es ergeht keine Kostenentscheidung, und die Widerspruchsgebühr muss erstattet werden (siehe Punkte 6.2.1.1 und 6.2.1.2 weiter oben).

6.4.2.2 Widerspruch wird aufgrund Einschränkung der Unionsmarkenanmeldung innerhalb der „Cooling-off“-Frist zurückgenommen

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 (siehe Punkte 6.2.1.1 und 6.2.1.2 weiter oben).

6.4.3 Mehrfache Widersprüche und Erstattung von 50 % der Widerspruchsgebühr

Artikel 9 Absatz 4 DVUM

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

Veraltet

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

6.4.4 Fälle, in denen die Widerspruchsgebühr nicht erstattet wird

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

Artikel 6 Absätze 3, 4 und 5 DVUM

Wenn der Widersprechende seinen Widerspruch vor Ablauf der „Cooling-off"-Frist unabhängig von einer Einschränkung der Unionsmarkenanmeldung zurücknimmt, erstattet das Amt die Widerspruchsgebühr nicht und entscheidet auch nicht über die Kosten (siehe Punkt 6.2.2.1 weiter oben).

6.4.4.2 Zurücknahme durch den Widersprechenden erfolgt früher

Artikel 6 Absätze 3 und 5 DVUM

Wird der Widerspruch zurückgenommen, bevor der Anmelder seine Anmeldung einschränkt, wird die Widerspruchsgebühr nicht erstattet (siehe Punkte 6.2.1.1 und 6.2.1.2 weiter oben). Nimmt ferner der Anmelder seine Anmeldung nach der (beispielsweise als Reaktion auf die) Rücknahme des Widerspruchs zurück, wird die Gebühr nicht erstattet.

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

6.4.4.3 Einigung zwischen den Beteiligten vor Eröffnung des Verfahrens

Artikel 6 Absätze 2, 4 und 5 DVUM

Hinsichtlich der Erstattung der Widerspruchsgebühr führt Artikel 6 Absatz 5 DVUM diese Möglichkeit nur für den Fall einer Zurücknahme oder Einschränkung der Unionsmarkenanmeldung an. Wenn das Verfahren durch eine Einigung

Veraltet

beendet wird und die entsprechende Vereinbarung eine Bezugnahme auf eine Zurücknahme oder Einschränkung der Unionsmarkenanmeldung enthält, wird daher die Widerspruchsgebühr erstattet. In den anderen Fällen wird die Widerspruchsgebühr nicht erstattet.

6.4.4.4 Beendigung des Verfahrens aus anderen Gründen

Artikel 7 und 45 UMV, Artikel 119 Absatz 2 UMV Artikel 5 und Artikel 6 DVUM

In Fällen, in denen die Anmeldung gemäß:

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

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

6.5 Entscheidung über die Kostenverteilung

6.5.1 Fälle, in denen eine Kostenentscheidung getroffen werden muss

Artikel 109 UMV Artikel 6 Absatz 4 DVUM

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

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

6.5.2 Fälle, in denen keine Kostenentscheidung getroffen wird

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

Veraltet

6.5.2.1 Kostenvereinbarung

Artikel 109 Absatz 6 UMV

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

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

6.5.2.2 Mitteilung von dem potenziell „obsiegenden Beteiligten“

Wenn der Beteiligte, der gemäß den allgemeinen Regeln in Punkt 6.5.3 weiter 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.

6.5.3 Standardfälle für Kostenentscheidungen

Artikel 109 UMV

Generell trägt der unterliegende Beteiligte oder der Beteiligte, der das Verfahren durch Zurücknahme der Unionsmarkenanmeldung (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 waren.

Veraltet

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 (28/04/2004, T-124/02 & T-156/02, Vitataste, EU:T:2004:116, § 56). Grundsätzlich hat jeder Beteiligte seine eigenen Kosten zu tragen.

Eine andere Kostenverteilung kann jedoch aus Gründen der Billigkeit gerechtfertigt sein.

Dies kann der Fall sein, wenn die Anmeldung so eingeschränkt ist, dass sie offensichtlich den Umfang des Widerspruchs nicht überwinden und lediglich zu einem ungerechtfertigter Weise verlängerten Verfahren führen würde.

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Verfahren vor dem Amt wirksam, effizient und zweckdienlich sein sollten, kann das Amt in Ausnahmefällen, in denen das Verhalten eines Beteiligten eindeutig missbräuchlich war und dies zu unnötigen Komplikationen und/oder Verzögerungen im Verfahren führte, eine andere Kostenverteilung beschließen.

Zu den **möglicherweise zu berücksichtigenden Faktoren** gehört Folgendes:

- Missachtung von Vorschriften und Hinweisen des Amts zu wirksamen, effizienten und zweckdienlichen Verfahren in einer Weise, die erhebliche zusätzliche Zeit und Arbeit vom anderen Beteiligten oder vom Amt erfordert;
- Eklatante Missachtung der von einem Beteiligten unternommenen gutgläubigen Versuche einer gütlichen Einigung (oder anderen alternativen Streitbeilegungsverfahren), wenn keine Begründung oder Rechtfertigung für eine Nichtbeantwortung (selbst wenn die Antwort negativ ausfallen würde) gegeben wird;

Über jede andere Kostenverteilung wird von Fall zu Fall unter Berücksichtigung aller Tatsachen entschieden.

Veraltet

6.5.4 Einstellung des Verfahrens

6.5.4.1 Mehrfache Widersprüche

Vollständige Zurückweisung der Unionsmarkenanmeldung

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

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

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

Teilweise Zurückweisung der Unionsmarkenanmeldung

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

In dieser Situation und wenn die Sache nach Aufnahme des kontradiktorischen Teils des Verfahrens eingestellt wird, ergeht eine Kostenentscheidung durch das Amt gemäß Artikel 109 Absatz 3 UMV. Der Widersprechende nahm seinen Widerspruch nach der Teilabweisung der angefochtenen Marke zurück. Insoweit war der Widersprechende im Verfahren erfolgreich. Die Teilabweisung der Marke war jedoch eingeschränkter als der Umfang des Widerspruchs. Insoweit war aber auch der Anmelder/Inhaber im Verfahren erfolgreich. Folglich ist es billig, dass jeder Beteiligte seine eigenen Kosten trägt.

Veraltet

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.

6.5.4.2 Zurückweisung einer Anmeldung aufgrund von absoluten Eintragungshindernissen oder Formalerfordernissen

Eine Unionsmarkenanmeldung kann während eines Widerspruchsverfahrens aufgrund von absoluten Eintragungshindernissen (entweder aufgrund von Bemerkungen Dritter nach Artikel 45 UMV oder von Amts wegen, wenn der Fall wieder aufgegriffen wird) oder aufgrund von Formalerfordernissen (beispielsweise wenn ein Anmelder von außerhalb des EWR nicht mehr gemäß Artikel 119 Absatz 2 UMV 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 nachstehend erklärt über die Kosten.

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

6.5.4.3 Verbundene Verfahren

Artikel 9 DVUM

Für weitere Informationen zur Verbindung siehe Punkt 7.4.3, Verbindung von Verfahren, weiter unten.

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.

6.5.4.4 Bedeutung der Formulierung „seine eigenen Kosten tragen“

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

Veraltet

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

6.6 Kostenfestsetzung

Artikel 109 Absätze 1, 2, 7 und 8 UMV
Artikel 18 UMDV

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, sofern nicht die Beteiligten angewiesen werden, jeweils ihre eigenen Kosten zu tragen.

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

Ausnahmen gelten nur:

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

6.6.1 Festzusetzende Beträge

Die zu tragenden Kosten umfassen i) die Widerspruchsgebühr und ii) die für die Durchführung des Verfahrens notwendigen Kosten gemäß Artikel 109 Absatz 1 UMV. Ihre Festsetzung erfolgt stets in Euro, unabhängig von der Währung, in der der Beteiligte seine Vertretung zu bezahlen hatte.

Die Widerspruchsgebühr beträgt 320 EUR (wie im Anhang der UMV festgelegt).

Die für die Durchführung des Verfahrens notwendigen Kosten umfassen die Vertretungskosten sowie die Reise- und Aufenthaltskosten. Fand keine mündliche Verhandlung statt, sind nur die Vertretungskosten relevant.

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

Veraltet

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 siehe Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 5, Verfahrensbeteiligte und berufsmäßige Vertretung.

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

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

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

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

6.6.2 Verfahren bei Kostenfestsetzung in der Hauptsacheentscheidung

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

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

6.6.3 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 ebenfalls die geltenden Voraussetzungen erfüllen):

- Zulässigkeit
- Nachweise.

6.6.3.1 Zulässigkeit

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

Veraltet

6.6.3.2 Nachweise

Für die Erstattung der Widerspruchsgebühr sind keine Nachweise erforderlich.

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

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

6.6.4 Überprüfung der Kostenfestsetzung

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 (16/12/2004, R 503/2001-4, BIOLACT / BIO).

Veraltet

7 Sonstige verfahrensrechtliche Fragen

7.1 Berichtigung von Fehlern

Artikel 49 Absatz 2 UVM

7.1.1 Berichtigung von Fehlern in der Widerspruchsschrift

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

Informationen über Berichtigungen des Namens und der Anschrift eines Widersprechenden oder seines Vertreters sind in den Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 5, Verfahrensbeteiligte und berufsmäßige Vertretung, Unterabschnitt 11 enthalten.

7.1.2 Berichtigung von Fehlern in Veröffentlichungen

Artikel 44 Absatz 3 UMV

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

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

Wenn der Widerspruch nach der „ersten“ Veröffentlichung der Unionsmarkenanmeldung 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 Punkt 6.4.1.2 weiter oben).

7.2 Fristen

Artikel 101 und Artikel 146 Absatz 9 UMV Artikel 63 und Artikel 68 DVUM

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

Für weitere allgemeine Informationen über Fristen und Weiterbehandlung des Verfahrens siehe die Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 1, Kommunikationsmittel, Fristen.

7.2.1 Fristenverlängerung in Widerspruchsverfahren

7.2.1.1 Nicht verlängerbare und verlängerbare Fristen

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

veraltet

- die dreimonatige Widerspruchsfrist (Artikel 46 Absatz 1 UMV);
- die dreimonatige Frist zur Entrichtung der Widerspruchsgebühr (Artikel 46 Absatz 3 UMV);
- die Einmonatsfrist für die Entrichtung des Zuschlags, wenn eine Zahlung verspätet eingeht und nicht nachgewiesen wird, dass die Zahlung mindestens 10 Tage vor Ablauf der Zahlungsfrist veranlasst wurde (Artikel 141 Absatz 3 UMV);
- die zweimonatige Mängelbehebungsfrist (Artikel 5 Absatz 5 DVUM).

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

7.2.1.2 Für den Antrag geltende Bedingungen

Hinweis: Für Verlängerungen der „Cooling-off"-Frist gilt eine Sonderregelung. Für weitere Einzelheiten siehe Punkt 3.2, Verlängerung der „Cooling-off"-Frist, weiter oben.

Der Antrag auf Verlängerung muss den folgenden Bedingungen entsprechen:

- Es muss sich um eine verlängerbare Frist handeln.
- Die Verlängerung muss von dem betreffenden Beteiligten beantragt werden.
- Der Antrag muss unterschrieben sein (wird der Antrag durch elektronische Mittel eingereicht, gilt die Angabe des Namens des Absenders als seiner Unterschrift gleichwertig).
- Der Antrag muss spätestens an dem Tag beim Amt eingehen, an dem die Frist abläuft.
- 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. Wenn ein Verlängerungsantrag nach dem Ablauf der Frist beim Amt eingeht, muss er abgelehnt werden.

In der Regel wird der fristgerecht eingegangene erste Verlängerungsantrag als angemessen erachtet und für einen Zeitraum gewährt, der der ursprünglichen Laufzeit entspricht (oder, auf Antrag, kürzer). 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 keine „außergewöhnlichen Umstände". Gespräche in letzter Minute mit dem anderen

veraltet

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.

Dies entbindet den antragstellenden Beteiligten nicht von der Pflicht, die schriftliche Zustimmung des anderen Beteiligten zu dem Antrag einzuholen. Die **Zustimmung** des anderen Beteiligten entzieht dem Amt jedoch nicht die **Ermessensbefugnis** bezüglich der Gewährung einer solchen Verlängerung. In jedem Falle wird die Zustimmung des anderen Beteiligten vom Amt bei der Ausübung seines Ermessens angemessen berücksichtigt.

Für die Berücksichtigung der Zustimmung des anderen Beteiligten genügt es nicht, dass der antragstellende Beteiligte dem Amt zusichert, dass eine solche Zustimmung erteilt wurde. Der andere Beteiligte muss seine Zustimmung mittels einer gesonderten Eingabe oder durch die Unterzeichnung der Eingabe des antragstellenden Beteiligten erteilen. Im letztgenannten Fall gilt für die Einreichung durch elektronische Mittel, dass die Angabe des Namens des Absenders als seiner Unterschrift gleichwertig erachtet wird; die Unterschrift des anderen Beteiligten muss jedoch vorliegen, damit seine Zustimmung akzeptiert wird.

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

7.2.1.3 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 wird. 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, wird dem betreffenden Beteiligten mindestens ein Tag gewährt, auch wenn der Verlängerungsantrag am letzten Tag vor Ablauf der Frist einging.

7.3 Aussetzung

Artikel 71 und Artikel 9 Absatz 2 DVUM

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

Veraltet

7.3.1 Von beiden Beteiligten beantragte Aussetzungen

Gemäß Artikel 71 Absatz 2 DVUM wird, wenn beide Beteiligte nach Ablauf der „Cooling-off“-Frist eine Aussetzung des Verfahrens beantragen, die Aussetzung gewährt, ohne dass der Antrag begründet werden muss. In diesem Fall und unabhängig von dem von den Beteiligten beantragten Zeitraum wird die erste Aussetzung für einen Zeitraum von sechs Monaten erteilt, wobei die Beteiligten die Möglichkeit erhalten, die Frist vorzeitig zu beendigen. Das Beendigungsverfahren („Opting-out“) ist dasselbe wie für die Verlängerung der „Cooling-off“-Frist: Wenn ein Beteiligter die Frist beendigt, endet die Aussetzung 14 Tage, nachdem die Beteiligten davon in Kenntnis gesetzt worden sind. Das Verfahren wird am Tag danach wieder aufgenommen, und dem Beteiligten, dem zum Zeitpunkt der Aussetzung eine Frist gesetzt worden war, wird dieselbe Frist erneut in voller Länge eingeräumt. Im letzten Monat des Zeitraums der Aussetzung ist eine Fristbeendigung („Opting-out“) nicht mehr möglich, und Anträge mit diesem Ziel werden zurückgewiesen.

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

Auf gemeinsamen Antrag der Beteiligten wird die Aussetzung verlängert, ohne dass der Antrag begründet werden muss.

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

Solchen gemeinsamen Anträgen auf Verlängerung einer Aussetzung wird stattgegeben, wobei eine weitere Verlängerung um 6 Monate (ungeachtet des von den Beteiligten beantragten Zeitraums, aber mit der Möglichkeit einer Fristbeendigung) bzw. um den verbleibenden Zeitraum gewährt wird, wenn von der Höchstdauer von 2 Jahren weniger als sechs Monate verbleiben. Ein gemeinsamer Antrag auf Aussetzung wird als unzulässig zurückgewiesen, wenn die Gesamtdauer von 2 Jahren von den Parteien bereits ausgeschöpft wurde.

7.3.2 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, beispielsweise wenn die folgenden Voraussetzungen gegeben sind:

- Der Widerspruch beruht auf einer Markenanmeldung (einschließlich Umwandlung).
- Der Widerspruch beruht auf einer Anmeldung einer geografischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung.
- Das Fortbestehen des älteren Rechts ist ungewiss (Widerspruch eingelegt oder Nichtigerklärung beantragt).

Veraltet

- Es liegen Bemerkungen Dritter vor, die ernstzunehmende Zweifel an der Eintragungsfähigkeit der Marke aufwerfen (siehe Abschnitt 4.6 oben).
- Die Veröffentlichung einer angefochtenen Anmeldung weist Fehler auf, die eine Wiederveröffentlichung erforderlich machen.
- Ein Rechtsübergang der älteren UM/Unionsmarkenanmeldungen oder der angefochtenen Unionsmarkenanmeldungen ist anhängig.
- Im Zusammenhang mit der Einschränkung einer angefochtenen Anmeldung wurde ein Mangel beanstandet.
- Im Zusammenhang mit der berufsmäßigen Vertretung wurde ein Mangel beanstandet.

Es ist anzumerken, dass es in keinem der oben erwähnten Fälle eine Verpflichtung gibt, das Verfahren auszusetzen. Das Amt entscheidet, ob eine Aussetzung unter den jeweils gegebenen Umständen angemessen ist. Somit liegt die Entscheidung im Ermessen des Amts. Wird der Antrag von einem der Beteiligten gestellt, ist er ordnungsgemäß zu begründen. Laufende Verhandlungen zwischen den Beteiligten stellen keine angemessene Begründung für eine nur von einem der Beteiligten beantragte Aussetzung dar.

Das Verfahren wird in der Regel bis zum Abschluss des Verfahrens ausgesetzt, das zu der Aussetzung geführt hat. Die in Artikel 71 Absatz 2 DVUM genannte Beschränkung der Gesamtdauer der Aussetzung findet keine Anwendung.

7.3.2.1 Erklärung der Grundregel, Zeitpunkt der Aussetzung

Artikel 71 Absatz 1 Buchstaben a und b DVUM

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

In diesen Fällen wird das Widerspruchsverfahren bis zur Entscheidungsreife fortgesetzt. Es muss prima facie geprüft werden, ob das betreffende ältere Recht erheblich für den Ausgang des Widerspruchs sein könnte. Wenn der Widerspruch unabhängig vom Schicksal des fraglichen älteren Rechts Erfolg hat oder zurückzuweisen ist, sollte das Verfahren nicht ausgesetzt werden. Wenn jedoch das ältere Recht, dessen Fortbestehen ungewiss ist, in die Widerspruchsentscheidung mit einbezogen werden muss, wird das Verfahren ausgesetzt. Im Falle einer nationalen Anmeldung oder einer älteren nationalen Marke, deren Fortbestehen ungewiss ist, muss zudem der Widersprechende aufgefordert werden, Informationen über den Stand seiner Anmeldung oder Eintragung einzureichen. Bezüglich älterer Unionsmarken liegen diese Informationen dem Amt vor.

Das Amt kann jedoch das Verfahren zu einem früheren Zeitpunkt aussetzen, wenn dies **von einem der Beteiligten beantragt wird** und das ältere Recht eine Anmeldung

Veraltet

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

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

Wenn keine anderen älteren Rechte zu berücksichtigen sind (weil es keine älteren Rechte gibt oder diese nicht substanziiert 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 Unionsmarkenanmeldung führt.

7.3.2.2 Ältere Unionsmarkenanmeldungen oder Eintragungen

Hierbei wird der Widerspruch 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 substanziiert, wird die ältere Anmeldung entscheidungserheblich. Wenn laut Verfahrensakte der einzigen älteren Anmeldung oder Eintragung Hindernisse im Weg stehen, sollte der Widerspruch ausgesetzt werden.

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

Hierbei muss die Frage der Aussetzung von den Beteiligten vorgebracht (normalerweise dem Anmelder) und Beweise vorgelegt werden, 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

veraltet

erkennen lassen. Die Beweismittel müssen insbesondere die möglichen Folgen für das ältere Recht, auf dem der Widerspruch beruht, klar aufzeigen. Gegebenenfalls kann der entsprechende 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 Aussetzungsantrag von einem Beteiligten 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.

7.3.2.4 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 Unionsmarkenanmeldung, die beide unproblematisch sind. Die beiden Zeichen und die von ihnen erfassten Waren sind identisch, und es besteht Zeichen- und Warenähnlichkeit mit der angefochtenen Unionsmarkenanmeldung. 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 Unionsmarkenanmeldung gestützt wird. Deshalb ist eine Aussetzung des Verfahrens bis zur Entscheidung über die Unionsmarkenanmeldung 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 Unionsmarkenanmeldung handelt und diese vom Amt als problematisch betrachtet werden kann, oder wenn der Anmelder im Falle einer nationalen Anmeldung Unterlagen einreicht, aus denen hervorgeht, dass der Anmeldung des Widersprechenden Hindernisse entgegenstehen, kann das Verfahren ausgesetzt werden.

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

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

Veraltet

7.3.3 Mehrfache Widersprüche

Artikel 9 Absatz 2 DVUM

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

7.3.3.1 Nach Zurückweisung der Unionsmarkenanmeldung

Wenn die Unionsmarkenanmeldung 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 Beginn des kontradiktorischen Teils des Verfahrens) ausgesetzten Widersprüche werden beendet und jedem Widersprechenden werden gemäß Artikel 9 Absatz 4 DVUM 50 % der Widerspruchsgebühr erstattet.

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

7.3.4 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.

7.3.4.1 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 gefährdet ist, handelt, wird von den Beteiligten erwartet, dass sie umgehend das Amt von etwaigen Änderungen des Status des Verfahrens, die die Anmeldung oder Eintragung betreffen, in Kenntnis setzen und entsprechende Beweismittel vorlegen. Dennoch wird das Amt alle sechs Monate im Online-Nachweis, auf den in der Widerspruchsschrift Bezug genommen wird, konsultieren. Stellt sich heraus, dass das anhängige Verfahren, das das ältere Recht betrifft, abgeschlossen wurde, wird es das Verfahren wieder aufnehmen. Alternativ wird es die Beteiligten auffordern, eine Übersicht über die Entwicklungen vorzulegen.

Veraltet

7.3.4.2 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 in voller Länge neu festgesetzt; hiervon ausgenommen ist die „Cooling-off"-Frist, die gemäß Artikel 6 Absatz 1 DVUM den Zeitraum von 24 Monaten in keinem Fall übersteigen darf.

Das Verfahren muss wieder aufgenommen werden, sobald das nationale Verfahren mit einer rechtsgültigen Entscheidung abgeschlossen oder eine frühere Anmeldung eingetragen oder zurückgewiesen wurde. Wenn das ältere Recht in einer 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.

7.3.4.3 Berechnung der Fristen

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

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

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

Veraltet

7.4 Mehrfache Widersprüche

Artikel 9 DVUM

Mehrfache Widersprüche bedeutet, dass verschiedene Widersprüche gegen dieselbe Unionsmarkenanmeldung 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.

7.4.1 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, braucht der Widersprechende nicht informiert werden.

Zum Beispiel: Es wurden vier Widersprüche gegen dieselbe Unionsmarkenanmeldung 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

Veraltet

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

7.4.2 Mehrfache Widersprüche und Entscheidungen

Wenn ein Widerspruch entscheidungsreif ist, müssen die mehrfachen Widersprüche berücksichtigt werden, die möglicherweise gegen dieselbe Unionsmarkenanmeldung 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.

7.4.2.1 Alle Widersprüche gegen dieselbe Unionsmarkenanmeldung 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 Unionsmarkenanmeldung haben. Selbst dann, wenn eine der Entscheidungen noch vor Erlass der anderen Entscheidungen angefochten werden sollte, ist von einer Aussetzung der Widersprüche abzusehen, da sich das Verfahren vor der Beschwerdekammer sehr lange hinziehen kann.

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

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

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

Im weiter oben in Punkt 7.4.1 aufgeführten Beispiel sollte zunächst über Widerspruch 3 oder 4 entschieden werden. Widerspruch 1 enthält keine Waren und Dienstleistungen,

Veraltet

die sich mit denen der anderen Widersprüche überschneiden, und kann daher unabhängig betrachtet werden.

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

Wenn innerhalb der Beschwerdefrist keine Beschwerde eingelegt wird, gilt Widerspruch 2 als erledigt, da er gegenstandslos wurde. Die Beteiligten sind davon in Kenntnis zu setzen und das Widerspruchsverfahren ist zu beenden. Es handelt sich um eine Einstellung des Verfahrens im Sinne von Artikel 109 Absatz 5 UMV. Das Amt entscheidet daher nach freiem Ermessen über die Kosten. Wenn die Beteiligten dem Amt mitteilen, dass sie eine Kostenregelung vereinbart haben, ergeht keine Kostenentscheidung. In der Regel hat jeder Beteiligte seine eigenen Kosten zu tragen.

7.4.2.2 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 Unionsmarkenanmeldung auswirkt.

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

Dasselbe gilt, wenn in der Entscheidung über den Widerspruch **ein Teil** der Waren und Dienstleistungen der angefochtenen Unionsmarkenanmeldung, 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 Unionsmarkenanmeldung, 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

Veraltet

Amt gemäß Artikel 109 Absatz 3 UMV, 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.

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

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

7.4.3 Verbindung von Verfahren

Artikel 9 Absatz 1 DVUM

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

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

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

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

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

Veraltet

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

7.5.1 Rechtsübergang und Widerspruchsverfahren

7.5.1.1 Einleitung und Grundprinzip

Artikel 20 UMV

Bei einem Rechtsübergang eines älteren Rechts handelt es sich um eine Änderung der Inhaberschaft dieses Rechts. Für weitere Informationen siehe die Richtlinien, Teil E, Register, Abschnitt 3, Die Unionsmarke und das Gemeinschaftsgeschmacksmuster als Gegenstand des Vermögens, Kapitel 1, Rechtsübergang, 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 Punkten 7.5.1.2 (ältere Eintragung ist UM), 7.5.1.3 (ältere Eintragung ist nationale Eintragung), 7.5.1.4 (die älteren Eintragungen sind eine Kombination aus Unionsmarkenanmeldungen und nationalen Eintragungen) und 7.5.1.5 (Übertragung einer angefochtenen Unionsmarkenanmeldung im Laufe des Widerspruchverfahrens) dargestellt.

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

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

7.5.1.2 Übertragung einer älteren UM

Artikel 20 Absätze 11 und 12 UMV

Hinsichtlich älterer UM (oder deren Anmeldungen) kann der Rechtsnachfolger gemäß Artikel 20 Absatz 11 UMV seine sich aus der Eintragung der UM (oder deren Anmeldung) ergebenden Rechte erst dann geltend machen, wenn die Übertragung

Veraltet

ins Register eingetragen wurde. In dem Zeitraum zwischen dem Eingangsdatum des Antrags auf Eintragung der Übertragung und dem Übertragungseintragungsdatum kann der neue Inhaber jedoch Erklärungen gegenüber dem Amt abgeben, soweit Fristen zu wahren sind.

Widerspruch ist nur auf eine UM gestützt

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

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

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

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

Teilweiser Rechtsübergang der einzigen UM, aus der Widerspruch erhoben wurde

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

Auf mehrere ältere UM gestützter Widerspruch

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

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

Veraltet

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

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

7.5.1.3 Rechtsübergang einer früheren nationalen Eintragung

Widerspruch wurde auf eine einzige nationale Eintragung gestützt

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

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

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

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

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

Veraltet

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

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

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

Auf mehr als eine ältere nationale Eintragung gestützter Widerspruch

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

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

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

7.5.1.4 Auf eine Kombination von Unionsmarkeneintragungen und von nationalen Eintragungen gestützter Widerspruch

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

Sobald das Amt vom Rechtsübergang Kenntnis erhält, aktualisiert es in allen diesen Fällen die amtliche Datenbank unter Einschluss des neuen Widersprechenden/beider Widersprechender und setzt die Beteiligten davon nur zur Information in Kenntnis. Allein die Tatsache, dass ältere Eintragungen übertragen worden sind, rechtfertigt

Veraltet

jedoch nicht das Gewähren einer neuen Frist zur Einreichung von Bemerkungen oder anderer Dokumente, wenn die ursprüngliche Frist ausgelaufen ist.

7.5.1.5 Rechtsübergang der angefochtenen Unionsmarkenanmeldung

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

7.5.1.6 Teilweiser Rechtsübergang einer angefochtenen Unionsmarkenanmeldung

Artikel 14 Absatz 2 UMDV

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

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

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

Artikel 20 und 27 UMV

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

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

Veraltet

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).

7.5.2 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.

7.5.3 Namensänderung

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

7.5.4 Vertreterwechsel

Artikel 119 UMV

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

Ausführliche Informationen sind den Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 5, Verfahrensbeteiligte und berufsmäßige Vertretung, zu entnehmen.

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

Artikel 106 UMV Artikel 72 DVUM

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

Das Widerspruchsverfahren vor dem Amt wird unterbrochen:

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

Artikel 106 UMV bezieht sich nur auf den Anmelder und seinen Vertreter, sagt aber nichts über andere Beteiligte, wie den Widersprechenden. Da spezielle Vorschriften

Veraltet

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 Unionsmarkenanmeldung/Unionsmarke ist). Die Ungewissheit über die Rechtsstellung eines Widersprechenden oder seines Vertreters wird sich nicht zum Nachteil des Anmelders auswirken. Wenn das Schriftstück als unzustellbar ans Amt zurückgeht, erfolgt eine öffentliche Zustellung nach den allgemeinen Vorschriften.

7.5.5.1 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.

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

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

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

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

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

- Wenn er einen Treuhänder oder Insolvenzverwalter angibt, 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

Veraltet

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 vonseiten des Vertreters vor, hat das Amt keine andere Wahl, als eine Unterbrechung des Verfahrens anzuordnen. Eine entsprechende Mitteilung geht an den in Konkurs gegangenen Anmelder direkt und an den Widersprechenden. Es ist zwar nicht Aufgabe des Amtes herauszufinden, wer der Insolvenzverwalter ist, aber es wird weiterhin versuchen, mit dem in Konkurs gegangenen Anmelder zu kommunizieren, so dass das Verfahren wieder aufgenommen werden kann. Obwohl der Beteiligte, gegen dessen Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde, keine rechtlich verbindlichen Handlungen mehr vornehmen kann, erhält er in der Regel weiterhin die Korrespondenz. Ist dies nicht der Fall, wird die Korrespondenz automatisch mit dem Treuhänder abgewickelt, sofern es einen Treuhänder gibt. Das Amt kann auch vom Widersprechenden bereitgestellte Informationen über die Identität des Treuhänders berücksichtigen.

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

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

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

Fristen, die zum Zeitpunkt der Verfahrensunterbrechung noch nicht abgelaufen waren, beginnen von neuem zu laufen, wenn das Verfahren wieder aufgenommen 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.

7.5.5.3 Tod oder Geschäftsunfähigkeit des Vertreters des Anmelders

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

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

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

veraltet

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

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

Anhang – Berechnung der Schonfrist für die Nichtbenutzung im Fall von nationalen Marken

In der folgenden Tabelle sind die **nationalen Bestimmungen** zur Festlegung des Datums des Beginns der Fünfjahresfrist für die Nichtbenutzung für **nationale Marken** dargelegt (letzte allgemeine Aktualisierung am 15. September 2020). Die Abkürzungen „TMA“ oder „IPL“ wurden als allgemeiner Hinweis auf den maßgeblichen Rechtsakt (Trade Mark Act [Gesetz über die Marken] bzw. IP Law [Gesetz über geistiges Eigentum]) verwendet. Die Tabelle weist auch die **Rubriken** der Auszüge aus den nationalen Datenbanken auf, in denen die maßgeblichen Daten zu finden sind.

Mitgliedstaat	Maßgebliche Rechtsvorschriften	Maßgebliche Rubrik des Auszugs aus der offiziellen Datenbank	Kommentare
Österreich	Artikel 33a Absatz 1a AT-TMA 5 Jahre nach **dem Ende der Widerspruchsfrist** oder nach **der endgültigen Entscheidung über den Widerspruch** oder nach **Schließen des Widerspruchsverfahrens**.	Fristbeginn für Benutzung	

Veraltet

Mitgliedstaat	Maßgebliche Rechtsvorschriften	Maßgebliche Rubrik des Auszugs aus der offiziellen Datenbank	Kommentare
Benelux	Artikel 2.23bis Absatz 1 BX-TMA 5 Jahre nach **dem Datum, an dem das Eintragungsverfahren abgeschlossen wurde**. Artikel 2.23bis Absatz 2 BX-TMA Die Fünfjahresfrist wird ab dem Datum berechnet, an dem die Marke nicht mehr Gegenstand einer Ablehnung aufgrund von absoluten Eintragungshindernissen oder eines Widerspruchs sein kann oder, falls eine Ablehnung erteilt oder ein Widerspruch eingelegt wurde, ab dem Datum, an dem eine Entscheidung, die die Einwände des Amtes aufgrund von absoluten Eintragungshindernissen aufhebt oder das Widerspruchsverfahren beendet, rechtskräftig wird oder der Widerspruch zurückgenommen wurde.	**Reguläre Eintragungsverfahren:** Eintragungsdatum (Inschrijvingsdatum/Date de l'enregistrement) **Beschleunigte Eintragungsverfahren:** Status beschleunigte Eintragung (Status van spoedinschrijving/Phase d'enregistrement accéléré)	Bei **einer beschleunigten Eintragung** wird in Benelux ein nachgeschaltetes Widerspruchsverfahren angewendet und somit ist das Datum des Abschlusses des Eintragungsverfahrens das Datum, das in einer separaten Rubrik „Status beschleunigte Eintragung" erscheint.
Bulgarien	Artikel 21 Absatz 1 BG-TMA Innerhalb einer Fünfjahresfrist ab **Eintragungsdatum**.	Eintragungsdatum (Дата на регистрация)	

Veraltet

Mitgliedstaat	Maßgebliche Rechtsvorschriften	Maßgebliche Rubrik des Auszugs aus der offiziellen Datenbank	Kommentare
Kroatien	Artikel 20 HR-TMA 5 Jahre nach **dem Datum, an dem das Eintragungsverfahren abgeschlossen wurde**. Artikel 47 Absatz 1 HR-TMA Während der Fünfjahresfrist vor dem Datum der Anmeldung oder dem Datum der Inanspruchnahme des Prioritätsrechts der Marke wurde die ältere Marke ernsthaft benutzt; die ältere Marke ist seit mindestens 5 Jahren **eingetragen**.	Eintragungsdatum (Datum priznanja) (INID code 151)	
Zypern	Artikel 39 Absatz 1Buchstabe a, CY-TMA Innerhalb einer Frist von fünf aufeinanderfolgenden Jahren ab **der Eintragung**. Artikel 33 Absatz 3 CY-TMA Eine Marke … gilt **zum Datum des Abschlusses des Eintragungsverfahrens als eingetragen**.	Eintragungsdatum (Ημερομηνία Εγγραφής)	In **TMview** ist das maßgebliche Datum **nicht** das „Eintragungsdatum“ (welches gemäß einer früheren Rechtsdefinition mit dem „Anmeldetag“ übereinstimmte). Die maßgeblichen Daten können häufig im Abschnitt „Eintragungen“ unter „Ereignisbeschreibung: Marke wurde eingetragen am …“ gefunden werden.

Veraltet

Mitgliedstaat	Maßgebliche Rechtsvorschriften	Maßgebliche Rubrik des Auszugs aus der offiziellen Datenbank	Kommentare
Tschechische Republik	Artikel 13 Absatz 1 CZ-TMA '... 5 Jahre nach **der Eintragung** ..." Artikel 28 Absatz 1, Absatz 3 CZ-TMA (1) Das Amt wird die Marke im Register zusammen mit der Angabe des Eintragungsdatums eintragen ... (3) Die Eintragung der Marke in das Register wird am Eintragungsdatum wirksam.	Eintragungsdatum (Datum zápisu) (INID code 151)	
Dänemark	Artikel 10c Absatz 1 DK-TMA Für einen ununterbrochenen Zeitraum von 5 Jahren ab dem **Datum, an dem das Eintragungsverfahren abgeschlossen wurde**. Artikel 10c Absatz 2 Buchstabe i DK-TMA Das Eintragungsverfahren gilt als abgeschlossen, wenn eine Marke **eingetragen wird**.	Beendetes Eintragungsverfahren (Reg. procedure slut)	**Marken eingetragen ab 01/01/2019:** Eintragungsdatum **Marken eingetragen vor 01/01/2019:** **Wenn kein Widerspruch eingelegt wurde:** erster Tag nach dem Ende der Widerspruchsfrist. **Wenn Widerspruch eingelegt wurde:** (a) Datum, an dem die das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt, oder (b) Datum, an der der Widerspruch zurückgenommen wurde.

Veraltet

Mitgliedstaat	Maßgebliche Rechtsvorschriften	Maßgebliche Rubrik des Auszugs aus der offiziellen Datenbank	Kommentare
Estland	Artikel 17 Absatz 3 EE-TMA 5 Jahre sind seit **der Eintragung** der älteren Marke vergangen.	Eintragungsdatum (Registreerimise kuupäev)	
Finnland	Artikel 46 FI-TMA Fünfjahresfrist wird ab **dem Datum, an dem nicht mehr Widerspruch gegen die Marke eingelegt werden kann**, berechnet. Wird Widerspruch eingelegt, ab **dem Tag, an dem die Entscheidung zur Beendigung des Widerspruchsverfahrens rechtskräftig wurde**, oder der **Widerspruch zurückgenommen wurde**.	**Marken, die ab dem oder bis zum Abschluss des Eintragungsverfahrens am 01/05/2019 angemeldet wurden:** Datum für den Beginn der fünfjährigen Benutzungsfrist (5 vuoden käyttämisajan alkamisaika) **Marken, deren Eintragungsverfahren abgeschlossen war, und zwar vor dem 01/05/2019:** (a) <u>wenn kein Widerspruch eingelegt wurde:</u> am ersten Tag, nach dem Datum unter „Enddatum Widerspruch“ („Väiteajan päättymispäivä“) (b) <u>wenn Widerspruch eingelegt wurde</u>: Siehe Abschnitt „Anmeldungen, Beschwerden und Widersprüche in Bezug auf die Marke“ / „Ereignis: Widerspruch“ / „Status: Abgeschlossen“ / „Statusdatum“ („Tavaramerkkiin liittyvät hakemukset, valitukset, väitteet“/„Tapahtuma: Väite“/„Tila: „Loppuunkäsitelty“/ „Tapahtumapäivä“)	

Veraltet

Mitgliedstaat	Maßgebliche Rechtsvorschriften	Maßgebliche Rubrik des Auszugs aus der offiziellen Datenbank	Kommentare
Frankreich	Artikel R 712-23 FR-IPL Das Datum, an dem eine Marke als eingetragen gilt, insbesondere bei der Anwendung von Artikel L. 714 5, ist bei französischen Marken **das Datum im „Bulletin officiel de la propriété industrielle“, in dem die Eintragung veröffentlicht wurde**.	Verlauf/Eintragung ohne Änderung (Historique/Enregistrement sans modification)	

Veraltet

Mitgliedstaat	Maßgebliche Rechtsvorschriften	Maßgebliche Rubrik des Auszugs aus der offiziellen Datenbank	Kommentare
Deutschland	Artikel 26 Absatz 5 DE-TMA: **Wenn kein Widerspruch eingelegt wurde:** 5 Jahre ab **dem Datum, an dem gegen die Marke kein Widerspruch mehr eingelegt werden kann**. **Wenn Widerspruch eingelegt wurde:** 5 Jahre ab **dem Datum, an dem die das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung Rechtskraft erlangte** oder **der Widerspruch zurückgenommen wurde**.	**Markenanmeldung ab 14/01/2019:** Beginn der Benutzungsschonfrist **Markenanmeldung vor 14/01/2019:** (a) Wenn kein Widerspruch gegen die ältere Marke eingelegt wurde und der **Widerspruch gegen die Unionsmarke gestützt auf diese ältere Marke vor dem 14/01/2019 eingelegt wurde**: Tag der Eintragung im Register (INID-Code 151) (b) Wenn kein Widerspruch gegen die ältere Marke eingelegt wurde und der **Widerspruch gegen die Unionsmarke gestützt auf diese ältere Marke am oder nach dem 14.01.2019 eingelegt wurde:** erster Tag nach „Ablauf der Widerspruchsfrist“ (c) Wenn Widerspruch gegen die ältere Marke eingelegt wurde: „Abschlussdatum“ unter Einzelheiten für den Abschnitt „Widerspruchsverfahren“*	* Siehe Abschnitt „Verfahrensart“ / „Widerspruchsverfahren“ – „Details anzeigen“ (Zeile mit dem Eintrag bezüglich des Abschlusses des Widerspruchsverfahrens, z. B. „Widerspruchsverfahren“ – „Marke teilweise gelöscht“) / „Datum des Abschlusses“ Artikel 158 DE-TMA Übergangsvorschriften ‘… (5) Wird die Benutzung einer Marke, auf die sich ein Widerspruch stützt, in einem vor dem 14. Januar 2019 eingeleiteten Widerspruchsverfahren angefochten, so gelten Artikel 26 und Artikel 43 Absatz 1 in der bis zum 13.01.2019 geltenden Fassung. Artikel 26 Absatz 5 DE-TMA (in der bis zum 13.01.2019 geltenden Fassung): Soweit die Benutzung innerhalb von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich ist, erforderlich ist, tritt in den Fällen, in denen gegen die Eintragung Widerspruch erhoben worden ist, an die Stelle des Ablaufs der Widerspruchsfrist der Zeitpunkt, ab dem die das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt hat oder der Widerspruch

Verafet

Mitgliedstaat	Maßgebliche Rechtsvorschriften	Maßgebliche Rubrik des Auszugs aus der offiziellen Datenbank	Kommentare
Griechenland	Artikel 28 Absatz 1 GR-TMA: Vorausgesetzt, dass die ältere Marke seit mindestens 5 Jahren **eingetragen ist**.	k. A.	Es existiert keine offizielle öffentliche Online-Markendatenbank in Griechenland. Offizielle Angaben zu in Griechenland geschützten Marken sind online nur über TMview zugänglich. Die maßgeblichen Informationen sind in TMview in der Rubrik „Eintragungsdatum“ zu finden.

Veraltet

Mitgliedstaat	Maßgebliche Rechtsvorschriften	Maßgebliche Rubrik des Auszugs aus der offiziellen Datenbank	Kommentare
Ungarn	Artikel 18 Absatz 1 HU-TMA: Innerhalb einer Fünfjahresfrist nach **Eintragungsdatum**. Artikel 64 Absatz 1 HU-TMA: **Das Datum der Entscheidung über die Eintragung** ist das Eintragungsdatum der Marke. Artikel 18 Absatz 2 HU-TMA: Im Fall der Eintragung einer Marke in einem „besonderen beschleunigten Verfahren“ (Artikel 64/A Absatz 7) ist das Eintragungsdatum das Datum: a) nach **Ablauf der** Frist gemäß Artikel 61/B Absatz 1 (**dreimonatige Widerspruchsfrist**); oder b) im Falle eines Widerspruchs, wenn **die Entscheidung über den Widerspruch rechtskräftig wird**.	Das Datum für den Beginn der Fünfjahresfrist, in der die Marke benutzt werden muss (Védjegyhasználat megkezdésére nyitva álló ötéves időszak kezdő időpontja)	

Veraltet

Mitgliedstaat	Maßgebliche Rechtsvorschriften	Maßgebliche Rubrik des Auszugs aus der offiziellen Datenbank	Kommentare
Irland	Artikel 16A Absatz 1 IE-TMA Innerhalb der Fünfjahresfrist, nach dem **Datum, an dem das Eintragungsverfahren abgeschlossen wurde**. Artikel 45 Absatz 5 IE-TMA: Das Eintragungsverfahren gilt **am Datum der Veröffentlichung** laut Unterabschnitt 4 als abgeschlossen; und dieses Datum wir im Register eingetragen.	Datum der Veröffentlichung der Eintragung	Das maßgebliche Datum ist in TMview in der Rubrik „Veröffentlichung“ / „Abschnitt Veröffentlichung: Eintragung“ / „Datum der Veröffentlichung“ zu finden (d. h. nicht unter „Eintragungsdatum“).
Italien	Artikel 24 Absatz 1 IT-IPL „... innerhalb von 5 Jahren ab **Eintragung**.“	Eintragungsdatum (Data registrazione)	Das maßgebliche Eintragungsdatum ist das Datum der **ursprünglichen** Eintragung der Marke.
Lettland	Artikel 26 LV-TMA (1) Innerhalb von 5 Jahren ab dem Abschluss des Eintragungsverfahren. (2) Die Fünfjahresfrist läuft **ab dem Datum, an dem der Widerspruch gegen die betreffende Marke nicht mehr verfügbar ist,** oder, **wenn ein Widerspruch eingegangen ist, das Datum der Entscheidung, die das Widerspruchsverfahren abschließt, oder an dem er zurückgenommen wird**.	**Marken, die ab dem 6. März 2020 angemeldet wurden, und Marken, die vor diesem Datum angemeldet wurden und ab dem 20. September 2020 eingetragen wurden:** erster Tag nach dem Datum unter „Eintragungsdatum“ (Reģ. procedūras pabeiigšanas datums) (INID-Code 451) **Marken, die vor dem 6. März 2020 angemeldet und vor dem 20. September 2020 eingetragen wurden:** Eintragungsdatum (Reģistrācijas datums) (INID-Code 151)	

Veraltet

Mitgliedstaat	Maßgebliche Rechtsvorschriften	Maßgebliche Rubrik des Auszugs aus der offiziellen Datenbank	Kommentare
Litauen	Artikel 20 LT-TMA Innerhalb einer Fünfjahresfrist nach **Eintragung**.	Eintragungsdatum (Registracijos data) (INID-Code 151)	
Malta	Artikel 26 Absatz 1 MT-TMA: Innerhalb einer Fünfjahresfrist, nach dem **Datum, an dem das Eintragungsverfahren abgeschlossen wurde**. Artikel 56 Absatz 4 MT-TMA: Bei Eintragung einer Marke veröffentlicht der Controller die Eintragung auf vorgeschriebene Weise und stellt dem Anmelder eine Eintragungsurkunde aus.	Eintragungsdatum (Data tar-Reġistrazzjoni) (INID code 151)	
Polen	Artikel 169 Absatz 1 Buchstabe i PL-IPL Für einen Zeitraum von fünf aufeinanderfolgenden Jahren nach **der Entscheidung über die Gewährung eines Schutzrechts**.	Gewährungsdatum (Data udzielenia prawa)	

Veraltet

Mitgliedstaat	Maßgebliche Rechtsvorschriften	Maßgebliche Rubrik des Auszugs aus der offiziellen Datenbank	Kommentare
Portugal	Artikel 268 Absatz 1 PT-IPL Die Eintragung verfällt, wenn die Marke über einen Zeitraum von fünf aufeinanderfolgenden Jahren nicht ernsthaft benutzt wird. Artikel 268 Absatz 5 PT-IPL Die Fünfjahresfrist beginnt ab **dem Eintragungsdatum**.	Datum der Entscheidung (Data do Despacho)	

Veraltet

Mitgliedstaat	Maßgebliche Rechtsvorschriften	Maßgebliche Rubrik des Auszugs aus der offiziellen Datenbank	Kommentare
Rumänien	Artikel 55 Absatz 1 Buchstabe a, RO-TMA Innerhalb einer Frist von fünf aufeinanderfolgenden Jahren, gerechnet ab **dem Datum des Abschlusses des Eintragungsverfahrens**. Artikel 32 RO-TMA (1) OSIM hat in das Markenregister diejenigen Marken einzutragen, die zur Eintragung zugelassen sind und für die das Eintragungsverfahren abgeschlossen ist ... Das Datum des Abschlusses des Eintragungsverfahrens ist in das Register einzutragen. (2) Das Verfahren zur Eintragung einer Marke wird **zu dem Datum** als abgeschlossen erachtet, **an dem die zur Eintragung zugelassene Markenanmeldung nicht mehr Gegenstand eines Widerspruchs sein kann, oder im Falle, dass ein Widerspruch erhoben wurde, zu dem Datum, an dem die Widerspruchsentscheidung Rechtskraft erlangt hat oder der Widerspruch zurückgenommen wurde**.	**Markenanmeldungen ab 13/07/2020:** Datum des Abschlusses des Eintragungsverfahrens (Data inchidere procedura) **Markenanmeldungen vor 13/07/2020:** Gewährungsdatum (Data acordare)	Die Umsetzung der neuen Rubrik „Datum des Abschlusses des Eintragungsverfahrens“ war zum Zeitpunkt der letzten allgemeinen Aktualisierung dieser Tabelle noch ausstehend.

Veraltet

Mitgliedstaat	Maßgebliche Rechtsvorschriften	Maßgebliche Rubrik des Auszugs aus der offiziellen Datenbank	Kommentare
Slowakei	Artikel 7c Absatz 1 SK-TMA *Innerhalb einer Fünfjahresfrist **ab dem Eintragungsdatum** der Marke.*	Eintragungsdatum (Dátum zápisu) (INID code 151)	
Slowenien	Artikel 52.b Absatz 1 SI-IPL Innerhalb von fünf Jahren ab dem **Datum der Eintragung der Marke im Register**.	Eintragungsdatum Datum registracije) (INID code 151)	

Veraltet

Mitgliedstaat	Maßgebliche Rechtsvorschriften	Maßgebliche Rubrik des Auszugs aus der offiziellen Datenbank	Kommentare
Spanien	Artikel 39 Absatz 1 ES-TMA: Innerhalb einer Fünfjahresfrist **ab Eintragungsdatum**. Artikel 39 Absatz 2 ES-TMA: Die Fünfjahresfrist, auf die im vorstehenden Absatz Bezug genommen wird, beginnt an **dem Tag, an dem die Eintragung der Marke rechtskräftig wird**. Dieses Datum wird im Markenregister eingetragen.	**Wenn der Widerspruch gegen die Unionsmarkenanmeldung ab 14/01/2019 eingelegt wurde:** (a) Wenn **keine Beschwerde** gegen die erstinstanzliche Entscheidung bezüglich der Eintragung der älteren Marke eingelegt wurde: **Ein Monat nach** dem Datum, das in der **linken Spalte** steht unter „Datum“ („Fecha“) im Abschnitt „Vorgänge der Verarbeitung“ („Actos de tramitación“)/„Vorgang durchgeführt“ („Acto de tramitación“)/„PUBLIC. CONCESION DE F. RESOL. [DATUM]’. (b) Wenn eine **Beschwerde** gegen die erstinstanzliche Entscheidung bezüglich der Eintragung der älteren Marke eingelegt wurde, aufgrund derer die Marke gewährt wurde: Zwei Monate nach dem Datum, das in der **linken Spalte** steht unter „Datum“ („Fecha“) im Abschnitt „Vorgänge der Verarbeitung“ („Actos de tramitación“)/„Vorgang durchgeführt“ („Acto de tramitación“)/„PUBL. ESTIMAC. RECURSO DE FECHA [DATUM]“ oder „PUBL. DESESTIM. RECURSO DE FECHA [DATUM]“ oder „PUBL. INADMIS. RECURSO DE FECHA [DATUM]’. (c) Wenn vor dem Gericht eine **Beschwerde** gegen die zweitinstanzliche Entscheidung des nationalen spanischen Amtes (OEPM) bezüglich der Eintragung der älteren Marke eingelegt wurde, aufgrund derer die Marke gewährt wurde: Sofern der Widersprechende kein späteres Datum nachweist, **30**	Weitere Szenarien sind möglich. Die jeweilige Partei kann einen anderen maßgeblichen Zeitpunkt geltend machen und nachweisen, sofern dieser einen Einfluss auf die Verpflichtung zum Nachweis der ernsthaften Benutzung hat.

Veraltet

Mitgliedstaat	Maßgebliche Rechtsvorschriften	Maßgebliche Rubrik des Auszugs aus der offiziellen Datenbank	Kommentare
Schweden	Kapitel 3, Artikel 2 SE-TMA Innerhalb einer Fünfjahresfrist, ab dem **Datum, an dem das Eintragungsverfahren abgeschlossen wurde**.	Datum der Rechtswirksamkeit (Dag för laga kraft)	**Wenn kein Widerspruch eingelegt wurde:** erster Tag nach Ablauf der dreimonatigen Widerspruchsfrist (die Informationen zum Ablauf der Widerspruchsfrist ist in TMview unter der Rubrik „Enddatum Widerspruchsfrist“ zu finden). **Wenn Widerspruch eingelegt wurde:** das Datum, an dem die Entscheidung über den Widerspruch rechtskräftig wurde.

Veraltet