



**Mitteilung Nr. 5/07 des Präsidenten des Amtes**

**vom 12. September 2007**

**über Änderungen bei der Praxis in Widerspruchsverfahren**

**1. Hintergrund**

Um das Widerspruchsverfahren zu straffen, hat das Amt eine Reihe von Änderungen sowohl bei der Zulässigkeitsprüfung als auch bei dem kontradiktorischen Teil des Verfahrens beschlossen. Die Hauptziele bestehen in der Vereinfachung der Zulässigkeitsprüfung, der klaren Regelung der Kostenverteilung bei der Zurücknahme eines Widerspruchs oder einer GM-Anmeldung sowie in der Reduzierung des bürokratischen Aufwands in Zusammenhang mit Anträgen auf wiederholte Verlängerung der Aussetzung.

**2. Zulässigkeitsprüfung**

Bei der Zulässigkeitsprüfung werden zwei geringfügige Änderungen eingeführt.

Zunächst einmal gelten Widersprüche dann als zulässig, wenn für zumindest eines der älteren Rechte alle absoluten und relativen Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt sind.

Die zweite Änderung besteht darin, dass die Angabe der Klassennummer(n) als hinreichende Angabe der Waren und Dienstleistungen der älteren Rechte, auf die sich der Widerspruch stützt, akzeptiert wird.

Beide Änderungen führen in fast allen Fällen zu einer schnelleren Zustellung des Widerspruchs an den Anmelder, ohne dass dem Widersprechenden ein Beanstandungsschreiben zugesandt werden muss, das oft zu einer dreimonatigen Verzögerung des Verfahrens führt.

Diese Änderungen betreffen nur Widersprüche gegen direkte GM-Anmeldungen. Die Änderungen betreffen nicht Widersprüche gegen die Benennungen der EG unter dem Madrider Protokoll

**3. Kontradiktorischer Teil des Verfahrens**

Im Interesse einer sorgfältigeren Bearbeitung der Widerspruchsakten während des kontradiktorischen Teils des Verfahrens werden folgende drei Verbesserungen umgesetzt:

- (1) Kostenentscheidungen werden zusammen mit der Bestätigung der Zurücknahme entweder des Widerspruchs oder der GM-Anmeldung erlassen.

Wurde der Widerspruch bzw. die GM-Anmeldung während des kontradiktorischen Teils des Verfahrens von einem der Beteiligten zurückgenommen und das Amt nicht darüber informiert, ob sich die Beteiligten über die Kosten geeinigt haben, hat das Amt den Beteiligten bisher eine Frist von zwei Monaten eingeräumt, um mitzuteilen, ob eine Kostenvereinbarung getroffen wurde oder nicht.

Von nun an wird in diesen Fällen die Kostenentscheidung sofort erlassen, d. h. zusammen mit der Bestätigung der Zurücknahme. Eine Kostenentscheidung ergeht nur dann nicht, wenn die Beteiligten das Amt vorab über ihre Einigung informieren. Während die einmal ergangenen Kostenentscheidungen des Amtes nicht mehr geändert werden, steht es den Beteiligten frei, einer etwaig freiwillig anders getroffenen Vereinbarung über die Kosten Folge zu leisten.

Die Umsetzung dieser Änderung bedeutet, dass die Beteiligten die Kostenentscheidung nicht mehr abwarten müssen und dass das Verfahren unmittelbar nach der Zurücknahme abgeschlossen wird.

- (2) Erneute Anträge auf Aussetzung

Um zu vermeiden, dass die Beteiligten, solange sie noch verhandeln, alle zwei Monate einen gemeinsamen Antrag auf Fortsetzung der Aussetzung stellen, gewährt das HABM nunmehr von Amts wegen bei dem zweiten Antrag auf Aussetzung eine Frist von einem Jahr, wobei jeder der Beteiligten diese Frist einseitig beenden kann. Das Verfahren ist das gleiche wie für die Verlängerung der Cooling-off-Frist.

- (3) Regel 79a GMDV

In Regel 79a ist festgelegt, dass in Inter-Partes-Verfahren die Beteiligten eine Kopie der eingereichten Unterlagen vorlegen müssen, außer wenn diese per Fax eingereicht werden.

Von nun an werden Beweismittel ohne Kopie, wie oben genannt, zurückgewiesen und nicht berücksichtigt. Es wird keine Frist für die Einreichung einer Kopie gewährt. (Die Standardschreiben wurden aktualisiert und enthalten nunmehr einen Warnhinweis, dass nicht per Fax übermittelte und nicht aus losen Blättern bestehende Stellungnahmen und Beweismittel zusammen mit einer Kopie übermittelt werden müssen.)

#### **4. Inkrafttreten**

Die Änderungen treten am 17.9.2007 in Kraft und gelten für alle Widersprüche, einschließlich anhängiger Widersprüche, abgesehen von der in Ziffer 2 dieser Mitteilung genannten Ausnahme. Sämtliche Standardschreiben wurden aktualisiert, um auf die Änderungen hinzuweisen, sodass die Beteiligten in jedem Verfahren informiert sind.

Wubbo de Boer  
Präsident