

§ 28 a MSchG

Markenregister eingetragen beziehungsweise daraus wieder gelöscht werden können. (ErlRV 1999)

2) Gemäß Abschnitt 5 der Richtlinie 2015/2436/EU (d.s. die Artikel 22 bis 26) müssen die Mitgliedstaaten Verfahren für die Erfassung von Rechtsübergängen, Pfandrechten und sonstigen dinglichen Rechten, Maßnahmen der Zwangsvollstreckung und Lizenzen an angemeldeten und eingetragenen Marken in ihren Registern vorsehen. Hinsichtlich registrierter Marken wird daher der bestehende § 28 um die sonstigen dinglichen Rechte sowie Maßnahmen der Zwangsvollstreckung ergänzt . . . (ErlRV 2019)

3) Nach dem Vorbild des § 43 Abs. 5 des Patentgesetzes 1970 wird weiters klargestellt, daß die Eintragung und Löschung von Pfandrechten auch über gerichtliches Ersuchen erfolgen kann. Diese sind jedoch nicht als Antrag im Sinne des Abs. 1 und 4 zu qualifizieren und unterliegen daher nicht der in Abs. 4 enthaltenen Gebührenregelung. (ErlRV 1999)

4) § 28 wird im Hinblick auf die Ausdehnung des elektronischen Verkehrs und die verbesserte elektronische Bearbeitbarkeit von Anträgen auf bestimmte Registerstandsänderungen dahingehend geändert, dass in Hinkunft die Überreichung von Kopien der als Grundlage für die Eintragung dienenden Urkunden ausreichen soll. (ErlRV 2017)

5) Zur weiteren Vereinfachung und Kostenvermeidung ist überdies vorgesehen, dass für die Umschreibung von Marken eine übereinstimmende Erklärung von Anmeldern bzw. Inhabern und den Rechtsnachfolgern oder ihrer Vertreter (vgl. dazu § 61) über den Rechtsübergang, die im Antrag selbst oder in einem gesonderten Schriftstück enthalten ist, vorgelegt werden kann (Abs. 2). (ErlRV 2017)

6) Gemäß Abs. 3 kann das Patentamt aber, wenn sich nach Prüfung von Form und Inhalt dieser Urkunden begründete Zweifel ergeben, weiterhin Originale oder beglaubigte Kopien oder weitere Unterlagen verlangen. (ErlRV 2017)

7) Die Zitierung des § 66 (diese Bestimmung enthält spezielle Lösungsgründe in Bezug auf Verbandsmarken) wird aus Gründen der Vollständigkeit in die Aufzählung des Abs. 2 aufgenommen. (ErlRV 1999)

§ 28 a.¹⁾ Die Übertragung von angemeldeten Marken wird auf schriftlichen Antrag eines Beteiligten in das Register eingetragen. Ebenso erfolgt die Eintragung und Löschung von Lizenzrechten sowie von Pfandrechten und sonstigen dingli-

chen Rechten und Maßnahmen der Zwangsvollstreckung zu angemeldeten Marken im Register. § 28 Abs. 1 letzter Satz und Abs. 2 und 3 sowie § 43 Abs. 3 und 4 des Patentgesetzes 1970 gelten für Registereintragungen bei angemeldeten Marken sinngemäß.^{2, 3)}

IdF BGBl I 2018/91.

Anmerkungen:

1) Gemäß Abschnitt 5 der Richtlinie 2015/2436/EU (d.s. die Artikel 22 bis 26) müssen die Mitgliedstaaten Verfahren für die Erfassung von Rechtsübergängen, Pfandrechten und sonstigen dinglichen Rechten, Maßnahmen der Zwangsvollstreckung und Lizenzen an angemeldeten und eingetragenen Marken in ihren Registern vorsehen. Hinsichtlich registrierter Marken wird daher der bestehende § 28 um die sonstigen dinglichen Rechte sowie Maßnahmen der Zwangsvollstreckung ergänzt und hinsichtlich angemeldeter Marken § 28 a neu eingeführt. (ErlRV 2019)

2) § 28 a umfasst dabei den Inhalt des § 28, allerdings ohne Bezugnahme auf die von der Richtlinie für Anmeldungen nicht angesprochene Streitanmerkung (vgl. § 28 Abs. 4) und ihre im § 28 Abs. 5 aus § 45 Abs. 2 PatG rezipierten Wirkungen. Die Aufnahme einer § 28 Abs. 6 bezüglich der Registrierungsbestätigung nachgebildeten Bestimmung erübrigt sich aus sachlichen Gründen. Die im Anmeldestadium erwirkten Eintragungen bleiben nach Registrierung der Marke aufrecht und scheinen gegebenenfalls in einer Bestätigung gemäß § 17 Abs. 4 auf (vgl. Z 14). Mangels Verpflichtung durch die Richtlinie ebenfalls nicht vorgesehen ist die Veröffentlichung der Übertragung von Anmeldungen im Markenanzeiger (vgl. § 28 Abs. 7). (ErlRV 2019)

3) Nicht geplant ist die Schaffung eines zum bestehenden Markenregister hinzutretenden eigenständigen Anmelderegisters; vielmehr wird das bestehende Register unter der jeweiligen Anmeldeummer hinsichtlich der in § 50 Abs. 4 genannten Daten sowie allfälliger Änderungen im Sinne des § 28 a geöffnet; über diese Daten werden auch beglaubigte Abschriften iSd § 17 Abs. 6 ausgestellt. (ErlRV 2019)

3. Löschung

§ 29. (1) Die Marke ist zu löschen:

1. auf Antrag des Inhabers;
2. wenn die Registrierung nicht rechtzeitig erneuert worden ist (§ 19);

3. wenn das Markenrecht aus anderen als den unter Z. 1 und 2 angeführten Gründen erloschen ist;

4. auf Grund einer rechtskräftigen Entscheidung, mit der eine Registrierung wegen eines Widerspruchs aufgehoben wurde;¹⁾

5. auf Grund einer rechtskräftigen Entscheidung, mit der einem bei der Nichtigkeitsabteilung gestellten Löschungsantrag stattgegeben wurde.²⁾

(2) Die Löschung ist im Markenregister (§ 17) einzutragen und zu veröffentlichen.

Abs 1 Z 1 bis 3 und 5 idF BGBl 1977/350; Abs 1 Z 4 und Nummerierung Z 5 idF BGBl I 2009/126; Abs 2 idF BGBl 1970/260.

Anmerkungen:

1) § 29 Abs. 1 wird durch Einfügung einer neuen Z 4 geändert, der die Löschung einer zuvor registrierten Marke auf Grund einer stattgebenden Entscheidung über einen Widerspruchsantrag betrifft. Diese Widerspruchsmöglichkeit wird durch die vorliegende Gesetzesnovelle neu eingeführt (vgl. diesbezügliche Ausführungen im Allgemeinen Teil [Anm Hrsg; vgl Anm 1 ff zu § 29 a]). Dem konzeptionellen Wesen des Widerspruchsverfahrens entsprechend, der Entstehung eines Markenrechts durch Registrierung bereits im Vorfeld zu begegnen, wird – angesichts des Umstandes, dass lediglich ein so genannter nachgeschalteter Widerspruch eingeführt wird – jedenfalls mit der auf den Zeitpunkt der Registrierung selbst zurückwirkenden Aufhebung der Markenregistrierung (vgl. § 29 b Abs. 5) Rechnung getragen. (ErlRV 2009)

2) Die bisherige Z 4 erhält die Bezeichnung Z 5. (ErlRV 2009)

§ 29 a.¹⁻⁹⁾ (1) Innerhalb von drei Monaten¹⁰⁾ ab dem Tag der Veröffentlichung der Registrierung der Marke (§ 17 Abs. 5) kann gegen die Registrierung Widerspruch erhoben werden. Dieser kann nur auf eine Marke unter den Voraussetzungen des § 30 Abs. 1 oder 2¹¹⁾, eine notorisch bekannte Marke gemäß Art. 6^{bis} der Pariser Verbandsübereinkunft oder auf eine Ursprungsbezeichnung oder geografische Angabe gemäß § 32 a gestützt werden.¹²⁻¹⁴⁾

(1 a) Ein Widerspruch kann auf ein oder mehrere ältere Rechte gemäß Abs. 1 gestützt werden, vorausgesetzt, sie gehören demselben Inhaber oder Anmelder. Wird ein Widerspruch

auf eine ältere Unionsmarke gestützt, so gilt § 30 Abs. 4 sinngemäß. Wird ein Widerspruch auf der Grundlage einer notorisch bekannten Marke erhoben, muss die notorische Bekanntheit gemäß Art. 6^{bis} der Pariser Verbandsübereinkunft am Anmelde- oder Prioritätstag vorgelegen sein. Ein Widerspruch kann auf einen Teil oder die Gesamtheit der von einem älteren Recht umfassten Waren und Dienstleistungen gestützt und gegen einen Teil oder die Gesamtheit der Waren und Dienstleistungen der Marke gerichtet sein.¹⁵⁾

(2)¹⁶⁾ Bei Registrierung einer Marke nach dem Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, BGBl. Nr. 400/1973, und dem Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, BGBl. III Nr. 32/1999, tritt die Veröffentlichung in dem vom Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum herausgegebenen Veröffentlichungsblatt an die Stelle der nach Abs. 1 genannten Veröffentlichung. Die Widerspruchsfrist beginnt mit dem ersten Tag des Monats, der dem Monat folgt, der als Ausgabemonat jenes Veröffentlichungsblattes angegeben ist, in dem die Veröffentlichung der international registrierten Marke enthalten ist.

(3)¹⁷⁾ Der begründete Widerspruch muss spätestens am letzten Tag der Frist im Patentamt eingelangt sein. Er ist schriftlich zusammen mit allen Beilagen in zweifacher Ausfertigung einzubringen.

(4)¹⁷⁾ Wird die Entrichtung der Widerspruchsgebühr nicht innerhalb der Widerspruchsfrist veranlasst, so gilt der Widerspruch als nicht eingebracht.¹⁸⁾

(5)¹⁷⁾ Eine Wiedereinsetzung in die Frist zur Einbringung eines Widerspruchs und zur Entrichtung der Widerspruchsgebühr findet nicht statt.

(6)¹⁹⁾ Die Möglichkeiten einer Antragstellung an die Nichtigkeitsabteilung bleiben unberührt.

Abs 1 und 1a idF BGBl I 2018/91; Abs 3 idF BGBl I 2009/126; Abs 4 idF BGBl I 2013/126; Abs 5 und 6 idF BGBl I 2009/126.

Anmerkungen:

1) Zur Anpassung der nationalen, den Markenschutz betreffenden Bestimmungen an die verfahrensrechtlichen Gepflogenheiten

im EU-Raum und an internationale Tendenzen der Rechtsentwicklung soll ein Widerspruchsverfahren eingeführt werden. (ErlRV 2009)

2) Der Entwurf soll zum weiteren Ausbau innovationsfördernder Maßnahmen und zur Rechtssicherheit im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes beitragen. Dies liegt sowohl im Interesse der Beschäftigungssituation als auch im Interesse des Wirtschaftsstandortes Österreich. (ErlRV 2009)

3) Die vorgesehenen Regelungen, die nicht zwingend aufgrund von Vorschriften des Gemeinschaftsrechts sind, stehen im Einklang mit dem Recht der Europäischen Union. (ErlRV 2009)

4) Den verfahrensrechtlichen Gepflogenheiten im EU-Raum entsprechend und internationalen Tendenzen der Rechtsentwicklung folgend wird die Möglichkeit eingeführt, Widerspruch gegen die Registrierung einer Marke zu erheben. Das neue Verfahren dient der verbesserten und kostengünstigeren Durchsetzung älterer, registrierter Marken bzw. aus älteren Anmeldungen resultierender Marken, über deren prioritäre Existenz im verwechslungsfähigen ähnlichen Waren- und Dienstleistungssegment sich der vom Widerspruch betroffene Markeninhaber weitgehend schon vor Anmeldung bzw. Registrierung seiner Marke hätte informieren und sein weiteres Verhalten davon abhängig machen hätte können. (ErlRV 2009)

5) Auch ist im Widerspruchsverfahren – in Anwendung des § 35 – statt der Senatszuständigkeit des Nichtigkeitsverfahrens die Zuständigkeit eines einzelnen rechtskundigen Mitglieds des Patentamtes vorgesehen. Als Beschluss einer Rechtsabteilung unterliegt diese Entscheidung des rechtskundigen Mitglieds der Beschwerdemöglichkeit an die Beschwerdeabteilung (§ 36) [Anm Hrsg: nunmehr Rekurs an das OLG Wien; § 37]. (ErlRV 2009)

6) Im Vergleich zum traditionellen Nichtigkeitsverfahren unterscheidet sich das Widerspruchsverfahren auch durch die Minimierung des Kostenrisikos, da von jeder Partei in allen Instanzen jedenfalls nur die eigenen Verfahrenskosten zu tragen sind, wohingegen im Nichtigkeitsverfahren bei negativem Verfahrensausgang neben den eigenen Kosten auch jene des Gegners übernommen werden müssen. (ErlRV 2009)

7) Zur Entscheidung, eine der Registrierung nachgeschaltete Widerspruchsmöglichkeit vorzusehen und relative Schutzhindernisse nicht bereits vor der Registrierung zu berücksichtigen, haben mehrere Überlegungen beigetragen. So ist, wie die Erfahrungen der Nachbarländer zeigen, die überwiegende Anzahl der Registrierungen nicht von einem Widerspruch bedroht. Die in den letzten Jahren im natio-

nen Verfahren durch organisatorische Maßnahmen erzielte kurze Durchschnittsverfahrensdauer bis zur Registrierung soll daher für diese Mehrheit der Registrierungen nicht durch die mit einer mehrmonatigen Widerspruchsfrist zwingend verbundene Verzögerung erheblich verlängert werden. Der nachgeschaltete Widerspruch stellt sohin die Möglichkeit der ehebaldigsten Rechtsdurchsetzung gegenüber jüngeren Rechten sicher, wobei allerdings bei Erhebung eines Widerspruchs § 57 (Vorfrage) gegebenenfalls zum Tragen kommt. Darüber hinaus ist der rasche Abschluss des Registrierungsverfahrens für die Möglichkeit prioritätsbegünstigter Folgeanmeldungen nach dem Madrider Markenabkommen essentiell. Auch ist gegen eine weitaus überwiegende Anzahl von Marken, die als Basismarken für internationale Registrierungen dienen können, kein Widerspruch zu erwarten, sodass sich der mit dem Wegfall der Basismarke auf Grund der nunmehrigen Widerspruchsmöglichkeit bei stattgebender Entscheidung verknüpfte administrative Aufwand gering halten wird. Ein nachgeschalteter Widerspruch findet sich daher in den Markenrechtsordnungen vieler österreichischer Nachbarländer. (ErlRV 2009)

8) Eine im nationalen Prüfungsverfahren vor der Registrierung angesiedelte Widerspruchsmöglichkeit hätte zudem eine Veröffentlichung der Anmeldung vorausgesetzt, was zu erhöhten Kosten und Gebühren des Eintragungsverfahrens, zeitlichen Verzögerungen sowie administrativem Mehraufwand auf Seiten des Amtes geführt hätte. Durch die nunmehr vorgesehene Verknüpfung des Beginns der Widerspruchsfrist im nationalen Verfahren mit der bereits bisher üblichen Veröffentlichung der Registrierung (vgl. § 29 a Abs. 1) werden diese Nachteile vermieden. Im Verfahren betreffend internationale Registrierungen wird – wie in anderen EU-Mitgliedstaaten auch – an die Veröffentlichung durch die WIPO angeknüpft und solcher Art ebenso die Notwendigkeit einer zweiten Veröffentlichung hintan gehalten. (ErlRV 2009)

9) Im Verfahren betreffend internationale Registrierungen stellt sich die Situation wie folgt dar: Entsprechend Art. 5 MMA und MMP i.V.m. Regel 17 Abs. 2 v) der Gemeinsamen Ausführungsordnung ist eine kollidierende Marke im Wege einer vorläufigen Schutzverweigerung mitzuteilen. Aus verfahrensökonomischen Gründen bietet es sich sohin an, das Prüfverfahren nicht prinzipiell in zwei Stufen zu gliedern, nämlich die Prüfung hinsichtlich absoluter Schutzverweigerungsgründe und die Prüfung relativer Schutzverweigerungsgründe, sondern beide Prüfungen in einem Schritt einzuleiten. Eine andere Vorgehensweise würde nach den Erfahrungen

anderer Vertragsparteien des Madrider Systems zu einer weitreichenden Verlängerung der Verfahrensdauer führen, welche beispielsweise auch in der Regelung des Art. 5 Abs. 2 Buchstabe b) und c) MMP, nämlich der Möglichkeit, die einjährige Prüffrist auszudehnen, ihren Ausdruck findet. (ErRV 2009)

10) Abs. 1 legt die Dauer der Widerspruchsfrist mit drei Monaten fest. Dies entspricht der Fristlänge im Gemeinschaftsmarkensystem und den meisten österreichischen Nachbarländern. Im nationalen Verfahren beginnt die Frist mit dem Tag der Veröffentlichung der erfolgten Registrierung im Österreichischen Markenanzeiger (§ 17 Abs. 5 in Verbindung mit § 42 Abs. 2 MSchG), der jeweils am 20. eines Monats erscheint. (ErRV 2009) Zur Änderung der Terminologie von „Gemeinschaftsmarke“ auf „Unionsmarke“ vgl § 79a MSchG.

11) Widerspruch kann lediglich [Anm Hrsg: nunmehr sind in § 1a Abs 1, zweiter Satz, auch noch weitere Widerspruchsründe vorgesehen] auf der Basis einer älteren, im Sinne des § 30 Abs. 1 Z 1 und Z 2 MSchG verwechslungsfähigen Marke oder einer entsprechenden älteren Anmeldung erhoben werden (vgl. Ausführungen zu Punkt 3 des Allgemeinen Teils). Die für die Entscheidungsfindung erforderlichen Grunddaten (Priorität, Darstellung der Marke, Waren- und Dienstleistungsverzeichnis) sind über die zur Verfügung stehenden Auskunftswege bzw. durch Einsichtnahme in öffentlich zugängliche Register überprüfbar, und zwar regelmäßig ohne dass es weiterführender Beweisaufnahmen bedürfte (siehe jedoch EB zu § 29b Abs. 2 und 3). (ErRV 2009)

12) Art. 43 Abs. 2 der Richtlinie 2015/2436/EU erfordert eine Ausweitung der im Widerspruchsverfahren zu berücksichtigenden Anspruchsgründe. Widerspruch kann künftig aus folgenden zusätzlichen Gründen erhoben werden:

- aufgrund einer in Österreich am Anmelde- oder Prioritätstag der jüngeren Marke notorisch bekannten Marke, bei der es sich im Sinne des Art. 6^{bis} PVÜ idR um keine in Österreich registrierte Marke handelt,
- aufgrund einer am Tag der Anmeldung der jüngeren Marke, gegebenenfalls am prioritäts- oder zeitrangbegründenden Tag, bekannten Marke (ältere Registrierung oder Anmeldung vorbehaltlich ihrer Registrierung) oder
- aufgrund einer nach Unionsvorschriften oder österreichischen Rechtsvorschriften einschließlich internationaler Übereinkünfte, denen die Union oder die Republik Österreich angehört, geschützten Ursprungsbezeichnung oder

geografischen Angabe, deren Eintragung schon vor dem Anmelde- oder Prioritätstag der Marke beantragt worden ist und die dazu berechtigt, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen. (ErlRV 2019)

13) Antragsberechtigt ist – dies ergibt sich aus den in Abs. 1 zitierten Gesetzesstellen – der Anmelder oder Inhaber der älteren Markenrechte bzw. jeder, der nach den anzuwendenden Rechtsvorschriften zum Schutz der jeweiligen Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe zur Ausübung der aus ihr entstehenden Rechte berechtigt ist. Im Gegensatz zu einem Löschungsantrag gemäß § 33 iVm § 4 Abs. 1 Z 9, der als Popularantrag von jedermann eingebracht werden kann, beschränkt die Richtlinie 2015/2436/EU die Möglichkeit, aufgrund einer hierzu berechtigenden Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe einen Widerspruch einzulegen, auf zur Antragstellung qualifizierte Personen. Wer hierfür in Frage kommt, muss nach der im Einzelfall schutzbegründenden Bestimmung beurteilt werden. (ErlRV 2019)

14) Soweit die Antragstellung aufgrund eines angemeldeten Rechts erfolgt, erfordert eine darauf gestützte Sachentscheidung seine vorherige Eintragung. (ErlRV 2019)

15) Der neu eingefügte Abs. 1a, dient ebenfalls der Umsetzung von Art. 43 Abs. 2 der Richtlinie 2015/2436/EU. In § 29b Abs. 1 und Abs. 5 war schon bisher von einer „gänzlichen oder teilweisen Aufhebung“ die Rede. Nun wird zusätzlich klargestellt, dass eine teilweise Aufhebung sowohl das Resultat einer bloß teilweisen Widerspruchsstattgebung, als auch eines von vorneherein nur gegen einen Teil der Waren- und Dienstleistungen der jüngeren Marke gerichteten Widerspruchs sein kann. Auch im Hinblick auf die Ausdehnung der Anspruchsgründe erschien eine Übernahme des Inhalts von Art. 43 Abs. 2 der Richtlinie 2015/2436/EU zur Klarstellung dienlich. (ErlRV 2019)

16) Abs. 2 regelt den Beginn der Widerspruchsfrist bei für Österreich relevanten internationalen Marken und stellt auf die Veröffentlichung der internationalen Markenregistrierungen in dem vom Internationalen Büro der WIPO nach Regel 32 der Gemeinsamen Ausführungsordnung herausgegebenen Veröffentlichungsblatt ab. Da dieses über die Webseite der WIPO allgemein zugänglich und das Datum seiner Herausgabe – sie erfolgt im Wochenrhythmus – nachvollziehbar ist, kann aufgrund verfahrensökonomischer Überlegungen und aus Kostengründen eine gesonderte nationale Veröffentlichung der internationalen Registrierungen, deren Schutz sich auf Österreich erstreckt, unterbleiben. Zur Erleichterung der Fristwahr-

nung und Fristverwaltung bestimmt Abs. 2 den Beginn der Widerspruchsfrist in Zusammenschau mit den auch für das Markenverfahren gültigen Regeln des Patentgesetzes (§ 53) betreffend die Fristberechnung von Monatsfristen in einer Weise, dass die Widerspruchsfrist betreffend internationale Marken in der Regel, d.h. vorbehaltlich der Anwendung des § 54 PatG, stets mit Ablauf eines Monatsersten endet. Dies entspricht auch der Regelung im deutschen Markenrecht. (ErlRV 2009)

17) Die Bestimmungen der Abs. 3 bis 5 bezwecken eine rasche Verfahrensabwicklung und schnellen Eintritt von Rechtssicherheit. (ErlRV 2009)

18) Die Novelle wird zum Anlass genommen, einige Verbesserungen zum 2009 eingeführten Widerspruchsverfahren umzusetzen. Mit der vorliegenden Bestimmung soll das bisher seitens des Widersprechenden teilweise nicht beeinflussbare Risiko einer verspäteten Gutbuchung der Widerspruchsgebühr auf dem Amtskonto und damit der Nichtbehandlung des Widerspruchs ausgeschlossen werden. Nach § 8 PAV ist die Rechtzeitigkeit der Gebührenzahung bei Entrichtung der Gebühr im Überweisungsweg vom Datum ihrer Gutschrift auf dem Amtskonto abhängig. Nunmehr wird festgelegt, dass es für die Rechtzeitigkeit der Zahlung der Widerspruchsgebühr lediglich darauf ankommt, dass der Zahlungsvorgang innerhalb der Widerspruchsfrist veranlasst, d.h. zB bei Überweisungen beim Bankinstitut beauftragt wurde. Selbstverständlich gilt dies nur für den Fall, dass dieser Zahlungsauftrag nicht widerrufen wird und die Gebühr tatsächlich auf dem Amtskonto eingeht. (ErlRV 2014)

19) Abs. 6 stellt darüber hinaus klar, dass ein Widerspruchsverfahren die Möglichkeiten einer Antragstellung vor der Nichtigkeitsabteilung nicht versperrt. (ErlRV 2009)

§ 29b. (1) Der Markeninhaber ist nach Ablauf der Widerspruchsfrist über alle¹⁾ fristgerecht eingelangten Widersprüche in Kenntnis zu setzen und es ist ihm zur Erstattung einer schriftlichen Äußerung eine angemessene, aus rücksichtswürdigen Gründen verlängerbare Frist einzuräumen. Innerhalb dieser Frist hat der Markeninhaber gegebenenfalls auch die Einrede der mangelnden Benutzung der widerspruchs begründenden Marke (Abs. 3) zu erheben.²⁾ Bringt der Markeninhaber innerhalb der ihm gesetzten Frist keine Äußerung ein, so ist ohne weiteres Verfahren antragsgemäß die gänzliche oder teilweise Aufhebung der Marke zu verfü-

gen, selbst wenn der Widerspruch auf einer Anmeldung beruht³⁾, die zum Entscheidungszeitpunkt noch nicht zur Registrierung geführt hat.³⁻⁵⁾ Die im § 35 Abs. 5 angeführten Bestimmungen über die Anfechtung sind im Widerspruchsverfahren anzuwenden, soweit im Folgenden nichts Gegenteiliges bestimmt ist.^{6, 7)}

(2)⁸⁾ Nach fristgerechter Äußerung des Markeninhabers trifft das nach § 35 Abs. 1 zuständige Mitglied wegen eines etwa notwendigen Schriftwechsels, Herbeischaffung der von den Parteien angebotenen Beweismittel sowie der Aufnahme von Beweisen die entsprechenden Verfügungen. Es hat auf Antrag einer Partei, oder wenn es dies im Einzelfall zur Entscheidung über den Widerspruch für erforderlich hält, von Amts wegen eine mündliche Verhandlung anzuberaumen. Das Mitglied hat unter freier Würdigung des vorliegenden Tatsachen- und Beweismaterials Beschluss zu fassen.

(3)^{8, 9)} Sofern ein Widerspruch auf eine am Anmelde- oder Prioritätstag¹⁰⁾ der Marke, gegen die er sich richtet, seit mehr als fünf Jahren registrierte Marke gestützt ist, kann ihm nur stattgegeben werden, wenn auf Verlangen des Markeninhabers innerhalb einer angemessenen Frist glaubhaft¹¹⁻¹³⁾ gemacht wird, dass ein § 33 a entsprechender Verfallsgrund zum Anmelde- oder Prioritätstag¹⁰⁾ der jüngeren Marke nicht vorliegt. Die zum Nachweis der Markenbenutzung vorgelegten Unterlagen sind dem Markeninhaber zur Ermöglichung einer Stellungnahme zuzustellen. Bringt der Markeninhaber innerhalb einer Frist von zwei Monaten ab Zustellung der zur Glaubhaftmachung der Benutzung vorgelegten Unterlagen bei der zuständigen Stelle einen § 33 a entsprechenden Verfallsantrag gegen die Marke des Widersprechenden ein, und weist dies innerhalb einer angemessenen Frist nach, so ist das Widerspruchsverfahren zu unterbrechen und nach rechtskräftiger Entscheidung dieses Verfahrens von Amts wegen oder über Antrag aufzunehmen. Die Marke des Widersprechenden gilt für das Widerspruchsverfahren nur für den Teil der Waren und Dienstleistungen als zu Recht bestehend, für den sie benutzt worden ist.

(3 a)^{14, 15)} Bis zum Ablauf der Äußerungsfrist gemäß Abs. 1 oder gegebenenfalls der Frist zur Stellungnahme gemäß Abs. 3 ist über gemeinsamen Antrag der Parteien eine Frist