

Hurra !? — Der BREXIT ist jetzt da

Auswirkungen auf Ihre EU-Schutzrechte

Am 29. Januar 2020 hat das EU-Parlament dem BREXIT-Vertrag zugestimmt und den Austritt des Vereinigten Königreichs (UK) aus der Europäischen Union (EU) angenommen, das heute am 31. Januar 2020 die EU verlassen wird. Allerdings folgt zunächst eine Übergangsphase, die bis zum 31. Dezember 2020 dauern wird.

Der Austritt beeinflusst unter anderem die Wirkung EU-Europäischer gewerblicher Schutzrechte im Vereinigten Königreich. Davon betroffen sind vorwiegend **EU-Unionsmarken** und **EU-Gemeinschaftsgeschmacksmuster** (EU-Designs).

Europäische Patente sind **NICHT** vom Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU betroffen, da sie keine EU-Schutzrechte sind; sie gelten unverändert weiter, auch im Vereinigten Königreich. Das gilt auch für künftig erteilte Europäische Patente.

Die Regierung des Vereinigten Königreichs hat am 30. Januar 2020 aktuelle Informationen hinsichtlich der Handhabung von EU-Schutzrechten und EU-Schutzrechtsanmeldungen veröffentlicht. Demnach ist die nachfolgend wiedergegebene Vorgehensweise vorgesehen:

"Transition Period" (Übergangsphase vom 01.02.2020 bis 31.12.2020)

Für Inhaber von EU-Schutzrechten und EU-Schutzrechtsanmeldungen ändert sich in der Übergangsphase nichts. Am 31.01.2020 bereits eingetragene EU-Unionsmarken und EU-Designs behalten in der Übergangsphase weiterhin Gültigkeit im Vereinigten Königreich. Am 01.02.2020 noch anhängige und neue Anmeldungen von EU-Unionsmarken und EU-Designs, die in der Übergangsphase eingetragen werden, entfalten während der Übergangsphase ebenfalls Schutz im Vereinigten Königreich.

Nach-BREXIT-Phase (ab dem 01.01.2021)

Für die Phase nach dem 31.12.2020 muss unterschieden werden zwischen bereits eingetragenen EU-Schutzrechten und noch in der Anmeldephase befindlichen EU-Schutzrechtsanmeldungen.

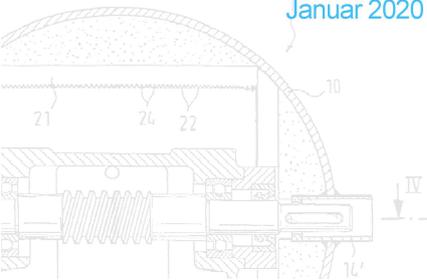
Vor dem 01.01.2021 eingetragene EU-Schutzrechte

Das Amt für Geistiges Eigentum des Vereinigten Königreichs (UK-IPO) wird für vor dem 01.01.2021 eingetragene EU-Unionsmarken und registrierte EU-Designs automatisch entsprechende nationale UK-Schutzrechte mit den Daten der EU-Schutzrechte eintragen, so genannte "korrespondierende" UK-Schutzrechte. Der Inhaber eines EU-Schutzrechts muss hierzu nichts unternehmen und auch keine zusätzliche Amtsgebühren entrichten. Allerdings wird das UK-IPO die Inhaber derartiger korrespondierender UK-Schutzrechte nicht individuell informieren und auch keine Eintragungsurkunden ausstellen. Der Schutzrechtsinhaber muss die Registernummer des neuen korrespondierenden UK-Schutzrechts selbst beim UK-IPO ermitteln. Die zum jeweiligen Verlängerungszeitpunkt fällige Verlängerungsgebühr für solche neuen korrespondierenden UK-Schutzrechte ist dann an das UK-IPO zu zahlen.

Zwei Beispiele:

1. Eine im Dezember 2010 angemeldete EU-Unionsmarke wird im Dezember 2020 beim EUIPO verlängert. Für die daraus hervorgehende korrespondierende UK-Marke wird die nächste Verlängerung im Dezember 2030 fällig sein.
2. Eine im Oktober 2011 angemeldete EU-Unionsmarke steht im Oktober 2021 beim EUIPO zur Verlängerung an. Die daraus automatisch entstehende korrespondierende UK-Marke muss auch im Oktober 2021 verlängert werden.

Es liegt also in der eigenen Verantwortung des Schutzrechtsinhabers, die entsprechenden Fristen für die neu entstehenden korrespondierenden UK-Schutzrechte zu



überwachen. Auch die für so neu entstehende korrespondierende UK-Marken zu erfüllenden nationalen Vorschriften und Fristen für die Benutzung einer Marke im Vereinigten Königreich gilt es zu beachten.

Am 01.01.2021 noch anhängige EU-Schutzrechtsanmeldungen

Anmelder von anhängigen EU-Schutzrechtsanmeldungen, die bis zum 01.01.2021 noch nicht zu einer Eintragung in das entsprechende EU-Schutzrechtsregister geführt haben, können innerhalb von neun (9) Monaten nach dem 01.01.2021 beim UK-IPO einen Antrag auf Registrierung eines nationalen UK-Schutzrechts auf der Basis und mit den Daten der EU-Schutzrechtsanmeldung stellen. Das UK-Schutzrecht erhält dann den gleichen Anmeldetag und die gleiche Priorität wie die zugrundeliegende EU-Schutzrechtsanmeldung. Ein solcher Antrag wird gebührenpflichtig sein.

Eine auf diese Weise auf der Basis einer noch anhängigen EU-Unionsmarkenanmeldung neu eingereichte UK-Markenanmeldung muss dasselbe Zeichen und dieselben Waren/Dienstleistungen oder einen Teil davon umfassen; sie darf nicht über die ursprüngliche EU-Markenanmeldung hinausgehen. Eine auf der Basis einer EU-Designanmeldung neu eingereichte UK-Designanmeldung muss denselben Designgegenstand betreffen wie die ursprüngliche EU-Designanmeldung.

Besondere EU-Marken

Für EU-Gewährleistungsmarken und EU-Kollektivmarken gelten die vorstehenden Ausführungen entsprechend. Wurde die Markensatzung beim EUIPO nicht in der englischen Sprache eingereicht, so kann das UK-IPO bei Bedarf eine Übersetzung der EU-Markensatzung ins Englische anfordern. Es besteht also keine generelle Pflicht, ohne eine solche Aufforderung eine englische Markensatzung für korrespondierende UK-Kollektivmarken oder UK-Gewährleistungsmarken beim UK-IPO einzureichen.

Internationale Marken (IR-Marken) und Internationale Geschmacksmuster

IR-Marken und Internationale Geschmacksmuster, die vor dem 01.01.2021 mit Wirkung für die Europäische Union registriert worden sind, gelten auch für das Vereinigte Königreich fort.

In der Übergangsphase (vom 01.02.2020 bis 31.12.2020) hinterlegte Internationale (IR-) Markenmeldungen und Internationale Geschmacksmusteranmeldungen mit Benennung der Europäischen Union werden auch für das Vereinigte Königreich eingetragen.

Wie können wir Sie unterstützen ?

Jede Übergangsphase von einem erprobten und beherrschten Prozess zu einem neuen Prozess beinhaltet naturgemäß Fehlergefahren. Das gilt auch bei der bevorstehenden Abspaltung von korrespondierenden UK-Schutzrechten aus Ihren EU-Schutzrechten und für die zeitlich befristete Möglichkeit, aus einer anhängigen EU-Schutzrechtsanmeldung eine entsprechende UK-Schutzrechtsanmeldung abzuleiten. Fehler können dabei allerdings zum Verlust von Schutzrechten führen. Wir unterstützen Sie daher

- **bei der Erforschung des nationalen Aktenzeichens für Ihre automatisch entstehenden korrespondierenden UK-Schutzrechte**
- **bei der Überwachung der Verlängerungsfristen und Benutzungsfristen für Ihre automatisch entstehenden korrespondierenden UK-Schutzrechte**
- **bei der Anmeldung nationaler UK-Schutzrechte, insbesondere auf der Basis anhängiger EU-Schutzrechtsanmeldungen.**

Wir werden Sie daher rechtzeitig vor dem 01.01.2021 mit einer Übersicht Ihrer von uns verwalteten EU-Schutzrechte kontaktieren und stehen für Fragen gerne zur Verfügung.

