

## karo IP informiert.

### Der Brexit und die Folgen für das Markenrecht

Zum 1. Januar 2021 verlässt das Vereinigte Königreich die Europäische Union („Brexit“). Mit dem Austritt von Großbritannien haben Europäische Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster (Designs) dort dann keine Schutzwirkung mehr.

Wir haben für Sie zusammengefasst, wie sich der Brexit auf bestehende und zukünftige Marken- und Designschutzrechte auswirkt. Unsere Zusammenfassung soll helfen zu prüfen, ob bzw. welche Maßnahmen Anfang 2021 noch veranlasst werden sollten.

#### **Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster verlieren (einheitliche) Schutzwirkung.**

Das Austrittsabkommen zwischen EU und UK sah vor, dass wesentliche Teile des EU-Rechts noch bis zum 31.12.2020 im Vereinigten Königreich gelten („Transition period“). Daher behielten Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster bis zum Ablauf dieses Jahres ihre Gültigkeit auch im Vereinigten Königreich (England, Schottland, Wales, Nordirland).

Mit dem Jahreswechsel sollen Inhaber von eingetragenen und veröffentlichten Unionsmarken bzw. Gemeinschaftsgeschmacksmustern nun automatisch vergleichbare Marken und Designs mit Schutz in UK erhalten.

#### **A. Regelung für Unionsmarken / Gemeinschaftsgeschmacksmuster, die bis 31.12.2020 registriert und veröffentlicht sind:**

Für registrierte Unionsmarken sowie registrierte und veröffentlichte Gemeinschaftsgeschmacksmuster wird automatisch eine vergleichbare britische Marke (UK-CTM) bzw. ein vergleichbares britisches Design (UK-CRD) erstellt („clonen“), die sowohl das Anmelde- und Ablaufdatum als auch die Prioritäten der europäisch registrierten Rechte beibehalten.

Die neue UK-CTM bzw. das neue UK-CRD wird im britischen Markenregister eingetragen. Dabei wird das britische Markenamt auch den bisher beim EUIPO registrierten Vertreter notieren. Dies erfolgt automatisch und kostenfrei. Es fallen keine zusätzlichen Amtsgebühren an. Wünscht der Inhaber keine Umwandlung, kann ab dem 01.01.2021 beim britischen Markenamt ein „Opt-out“ beantragen.

Der Status entspricht dann dem eines nationalen britischen Rechts. Es kann unabhängig von den bestehenden Unionsrechten übertragen, lizenziert, verlängert oder angefochten werden. Dafür fallen die jeweiligen Verlängerungsgebühren für UK dann separat an.

Unionsmarken, die bis zum 31.12.2020 zumindest in einem der EU-Länder, in denen sie registriert sind, genutzt wurden/werden, bleiben erhalten; auch wenn sie in UK nicht genutzt wurden.

➤ **Prüfe:**

- Sollen alle registrierten bzw. auch veröffentlichten Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster britische Pendant erhalten?
- Wurde die Zahlung der zusätzlichen Aufrechterhaltungsgebühren für die britischen Rechte eingerichtet?
- Sollte vorsorglich zur Sicherstellung der Kommunikation ein britischer Kollege als Zustelladresse für das UK Amt benannt werden?

**B. Regelung für Unionsmarken / Gemeinschaftsgeschmacksmuster, die am 01.01.2021 noch anhängig bzw. nicht veröffentlicht sind:**

Für Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster, die am 01.01.2021 noch anhängig sind, bzw. Gemeinschaftsgeschmacksmuster, die zu diesem Stichtag nicht veröffentlicht sind (aufgeschobene Bekanntmachung) erfolgt keine automatische Umwandlung in UK-CTM oder UK-CRD. In diesen Fällen hat der Anmelder bis 30.09.2021 die Möglichkeit, eine nationale britische UK-CTM bzw. UK-CRD zu beantragen. Für diese Anmeldungen kann die Priorität der EU-Rechte beansprucht werden.

Die Anmeldung zur UK-CTM muss mit der Unionsmarkenanmeldung übereinstimmen; wobei insbesondere das Waren- oder Dienstleistungsverzeichnis nicht erweitert werden darf.

➤ **Prüfe:**

- Existieren noch anhängige oder ggf. bisher unveröffentlichte Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster, deren Schutz auf UK ausgeweitet werden soll?
- Kann eine Registrierung noch vor dem Stichtag 31.12.2020 erreicht werden?
- Wann und wie sollen die nationalen britischen Verfahren initiiert werden (Fristende 30.9.2021)?

**C. Regelung für Unionsmarken / Gemeinschaftsgeschmacksmuster, die bis zum 31.12.2020 noch nicht angemeldet sind:**

Ab dem 01.01.2021 muss ggf. zusätzlich zum europäischen Recht eine nationale Marken- oder Designregistrierung beim britischen Markenamt beantragt werden.

Für Marken kann alternativ über die WIPO eine Schutzausdehnung der Basismarke auf UK beantragt werden.

Wir stehen Ihnen für alle Fragen zur Verfügung und unterstützen Sie gerne.