

NEWS 02/2019

Folgen eines „harten“ BRexit für Marke und Design

Solange das Vereinigte Königreich Mitglied der EU ist, umfasst der Schutz von Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmustern automatisch auch das Gebiet des Vereinigten Königreiches. Was passiert aber mit diesen Schutzrechten nach dem Ausscheiden aus der EU, insbesondere wenn es, wie derzeit nicht auszuschließen, zu einem harten BRexit kommt? Die nachstehenden Informationen zeigen Ihnen die wichtigsten Konsequenzen eines harten BRexit für Ihre europäischen Marken und Designs auf.

1. Marken

Eingetragene Unionsmarken und internationale Marken, welche in der EU geschützt sind, bleiben im Vereinigten Königreich nach dem BRexit als „gleichwertige Marken“ geschützt (engl: „comparable trademarks“). Dies geschieht automatisch, ein Antrag ist dafür nicht erforderlich. Es fallen auch keine Gebühren an. Die in das Register des britischen Amts für geistiges Eigentum (UKIPO) einzutragenden Marken behalten den Anmeldetag der Unionsmarke, deren jeweilige Priorität sowie eine etwaige Seniorität, soweit diese auf eine ältere nationale britische Marke gestützt ist. Die Schutzdauer stimmt mit derjenigen für die ursprüngliche Unionsmarke überein. Der Inhaber kann der Übernahme als nationale Marke widersprechen, womit der Markenschutz in Großbritannien endet.

Anmeldungen von Unionsmarken, welche am Tag des BRexit noch anhängig sind, denen aber bereits ein Anmeldetag zuerkannt wurde, können beim britischen Amt erneut zur Anmeldung gebracht werden. Dies gilt auch für internationale Marken, welche auf die EU erstreckt wurden, jedoch vor dem BRexit nicht vom EUIPO eingetragenen wurden. Soweit der Antrag auf erneute Anmeldung innerhalb von

neun Monaten nach dem Austrittstag erfolgt, kann der Zeitrang der Unionsmarkenanmeldung übernommen werden. Das Anmeldeverfahren richtet sich im Übrigen nach den nationalen britischen Vorgaben. Es sind daher neue Anmeldegebühren zu entrichten und es erfolgt eine Prüfung hinsichtlich absoluter und relativer Schutzhindernisse.

2. Designs

Auch eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster (GGM) werden automatisch und kostenfrei in nationale „wieder eingetragene Designs“ (engl.: „re-registered design“) umgewandelt und in das Register des UKIPO eingetragen. Die Designs behalten ihre EU-Priorität bzw. ihr Anmeldedatum. Die Schutzdauer stimmt mit derjenigen für das ursprüngliche GGM überein. Internationale Muster, die auf die EU erstreckt sind und bereits vom EUIPO zum Schutz zugelassen wurden, werden ebenfalls zu „wieder eingetragenen Designs“.

Angemeldete GGM, die am Tag des BRexit noch nicht zur Eintragung gelangt sind, denen aber bereits ein Anmeldetag zuerkannt wurde, können innerhalb von neun Monaten ab dem Austrittsdatum durch einen entsprechenden Antrag beim UKIPO in eine britische

Anmeldung umgewandelt werden. Auch diese Anmeldungen behalten ihr EU-Anmeldedatum und ihr Prioritätsdatum. Dies gilt auch für internationale Muster, die auf die EU erstreckt wurden, jedoch vor dem BRexit noch nicht durch das EUIPO akzeptiert wurden.

Nicht-eingetragene GGM, die der Öffentlichkeit vor dem BRexit bereits offenbart wurden, bleiben im Vereinigten Königreich weiterhin als sogenannte „*fortdauernde, nicht-eingetragene GGM*“ (engl.: „continuing unregistered Community designs“) für die noch verbleibende Schutzdauer geschützt (3 Jahre ab Erstveröffentlichung).

3. Vertretung

Wir möchten Sie noch darüber informieren, dass Anwälte, die aktuell als Bevollmächtigte für Unionsmarken und GGMs vor dem EUIPO vertretungsberechtigt sind, auch im Hinblick auf die erwähnten „gleichwertigen“ britischen Marken und „wieder eingetragene“ Designs vor dem UKIPO und auch in Bezug auf „neu eingereichte“ Anmeldungen vertretungsberechtigt sein werden. Für nationale Neuansmeldungen in Großbritannien werden wir nach dem BRexit in gewohnter Weise auf bewährte Kooperationen mit unseren britischen Kollegen zurückgreifen können.

4. Empfehlung

Sollte es zu einem harten BRexit kommen, muss im Hinblick auf eingetragene Unionsmarken sowie Gemeinschaftsgeschmacksmuster seitens des Inhabers zunächst nichts veranlasst werden. Allerdings sollten Sie mit Ihrem anwaltlichen Vertreter abstimmen, wie die künftige Überwachung dieser Schutzrechte organisiert wird.

Im Hinblick auf anhängige Anmeldungen für Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster kann innerhalb der neunmonatigen Frist, die mit dem Austrittsdatum zu laufen beginnt, über eine Neueinreichung der Anmeldungen

beim UKIPO entschieden werden. Für von uns betreute Fälle werden wir mit den jeweiligen Inhabern rechtzeitig Kontakt aufnehmen, um abzustimmen, ob ein Schutz des betreffenden Rechts im Vereinigten Königreich gewünscht ist.

In Bezug auf die hier nicht erwähnten Europäischen Patente sei nochmals angemerkt, dass diese vom BRexit nicht tangiert werden, da Großbritannien weiter Mitgliedsland des Europäischen Patentübereinkommen bleibt (vgl. dazu unsere NEWS 01-2018).

Im Übrigen werden wir Sie über die aktuellen Entwicklungen zum BRexit auf dem Laufenden halten, soweit schutzrechtliche Fragen betroffen sind. Sofern Sie weitergehende Fragen haben, können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen.

5. Anmerkung

In diesem besonderen Fall gestattet sich der Unterzeichner eine persönliche Anmerkung: Meine Familie und ich bedauern es sehr (und wir sehen uns in dieser Haltung nicht allein), dass Großbritannien entschieden hat, aus der Europäischen Union auszutreten. Dies führt nicht nur zu wirtschaftlichen Schwierigkeiten sondern vor allem zu einer weiteren Schwächung des sozialen und gesellschaftlichen Zusammenhalts in Europa und damit zur Destabilisierung der Strukturen, die uns über 70 Jahre Frieden und Wohlstand beschert haben. Ich bitte die geneigten Leser höflich, ihre jeweiligen Kontakte und Einflussmöglichkeiten zu nutzen, um einerseits den Bürgern des Vereinigten Königreichs die fortdauernde Verbundenheit zu versichern und andererseits den Entscheidungsträgern in allen politischen Bereichen deutlich zu machen, dass die rückwärtsgewandte Zersplitterung der Europäischen Union nicht in unserem Interesse sein kann.

Christoph K. Engel