

IP Report

Marken- und Designrecht



BARDEHLE
PAGENBERG

Brexit und Marken und Designs

Berichtet von Prof. Dr. iur., J.D., LL.M. Alexander von Mühlendahl

Wir haben in der Vergangenheit bereits über die Auswirkungen des Brexit auf Marken und Designs berichtet (siehe die früheren Berichte unserer Kanzlei [hier](#) und [hier](#)).

Heute folgt, beginnend mit einer Zusammenfassung der Bestimmungen des Austrittsabkommens¹, eine detailliertere Analyse und Beschreibung der Regeln, die im Vereinigten Königreich ab dem 1. Januar 2021 für Marken und Designs gelten, die vor diesem Datum beim EUIPO eingetragen oder angemeldet wurden.

Die Darstellung betrifft die aus bestehenden EU-Marken und EU-Designs entstehenden neuen britischen Marken („*comparable trade marks*“) und Designs („*re-registered designs*“) (wir verwenden auch in diesem Bericht die englische Terminologie), und zwar insbesondere die folgenden Themen:

- Formalitäten (neue britische Eintragsnummer, Priorität und Anmeldetag, zugelassene Vertreter);
- Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen;
- Übertragungen und Lizenzen;
- Opt-out (d. h. was tun ist, wenn man nicht Inhaber der resultierenden britischen

Rechte werden oder bleiben will);

- Schutzrechtsverlängerung (einschließlich verspäteter Verlängerungen);
- International registrierte Marken und Designs;
- Umwandlung anhängiger Anmeldungen;
- Anhängige Klagen auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit;
- Nicht eingetragene Designs;
- Anhängige Klagen wegen der Verletzung von EU-Marken und -Designs;
- Unterlassungsurteile gestützt auf EU-Marken und -Designs;
- Ernsthafte Benutzung und Bekanntheit in Fällen der *comparable trade marks*;
- Berufsmäßige Vertretung.

1. Das Austrittsabkommen

Gemäß Artikel 54 (1) (a) und (b) des Austrittsabkommens werden Inhaber von EU-Marken und Gemeinschaftsgeschmacksmustern, die vor dem 1. Januar 2021 eingetragen wurden, automatisch und gebührenfrei zu Inhabern vergleichbarer eingetragener und durchsetzbarer Marken und Designs im



Prof. Dr. iur., J.D., LL.M.
Alexander von Mühlendahl
Rechtsanwalt

BARDEHLE PAGENBERG
Partnerschaft mbB
Patentanwälte Rechtsanwälte

Prinzregentenplatz 7
81675 München
T +49.(0)89.928 05-0
F +49.(0)89.928 05-444
info@bardehle.de
www.bardehle.com

¹ Abkommen über den Austritt des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft

Vereinigten Königreich. Diese Rechte behalten ihr Anmelde- und Prioritätsdatum.

Gemäß Artikel 54 (4) des Austrittsabkommens haben die neu entstehenden UK-Rechte (Marken und Designs) als erstes Verlängerungsdatum das Verlängerungsdatum der entsprechenden EU-Marke oder des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters.

Gemäß Artikel 54 (3) des Austrittsabkommens wird, wenn am 31. Dezember 2020 eine Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer EU-Marke oder eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters anhängig ist und die angefochtene EU-Marke oder das angefochtene Gemeinschaftsgeschmacksmuster anschließend für verfallen oder ungültig erklärt wird, auch das entsprechende UK-Recht für nichtig oder verfallen erklärt. Der Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Verfalls oder der Nichtigkeit im Vereinigten Königreich ist derselbe wie in der EU. Das Vereinigte Königreich ist jedoch nicht verpflichtet, das entsprechende Recht im Vereinigten Königreich für ungültig oder für verfallen zu erklären, wenn die Gründe für die Ungültigkeit oder den Verfall der Marke oder des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters im Vereinigten Königreich nicht gelten.

Gemäß Artikel 59 des Austrittsabkommens haben Inhaber von EU-Markenmeldungen, die am 31. Dezember 2020 anhängig sind, das Recht, innerhalb der ersten neun Monate des Jahres 2021 (d. h. vor dem 1. Oktober 2021) Anmeldungen derselben Marke für Waren oder Dienstleistungen einzureichen, die mit denen, für die die Anmeldung beim EUIPO eingereicht wurde, identisch sind oder in ihnen enthalten sind. Das

gleiche Recht zur Einreichung einer Anmeldung gilt für Inhaber von Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldungen (sowie Gemeinschaftsgeschmacksmustereintragungen mit ausgesetzter Veröffentlichung). Diese Anmeldungen haben denselben Anmeldetag und denselben Prioritätstag wie die entsprechende in der Union eingereichten Anmeldungen und gegebenenfalls den im Verfahren vor dem EUIPO beanspruchten Zeitrang ("seniority") einer Marke des Vereinigten Königreichs.

In Bezug auf Marken, die nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen eingetragen sind, und Designs, die nach der Genfer Akte des Haager Abkommens mit Erstreckung auf die EU eingetragen sind, sieht Artikel 56 des Abkommens lediglich vor, dass die Inhaber dieser Rechte im Vereinigten Königreich Schutz für ihre Marken und Geschmacksmuster genießen, ohne festzulegen, wie dies erreicht werden soll.

In Bezug auf Geschmacksmuster, die vor dem 1. Januar 2021 als nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster geschützt sind, sieht Artikel 57 des Abkommens vor, dass die Inhaber dieser Rechte nach dem Recht des Vereinigten Königreichs *ipso iure* Inhaber eines durchsetzbaren Rechts des geistigen Eigentums im Vereinigten Königreich werden, das das gleiche Schutzniveau bietet wie das in der Verordnung über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster vorgesehene Recht. Die Schutzdauer dieses Rechts nach dem Recht des Vereinigten Königreichs entspricht mindestens der Restlaufzeit des Schutzes des entsprechenden nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters nach Artikel 11 Absatz 1 der Verordnung über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster.

2. Die Umsetzung durch das Vereinigte Königreich

Die Regierung des Vereinigten Königreichs verabschiedete aufgrund entsprechender Ermächtigungen im Austrittsgesetz von 2018 im Jahr 2019 (mit einem "No-Deal Brexit" am Horizont) sog. Statutory Instruments, die die automatische "Umwandlung" bestehender EU-Marken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster vorsehen, in Übereinstimmung mit dem, was im Entwurf des Austrittsabkommens enthalten war.² Die Regierung des Vereinigten Königreichs sieht nun vor, diese Statutory Instruments zu ändern, um die nach Brexit anwendbaren Gesetze an die Bedingungen des Austrittsabkommens und die am 31. Dezember 2020 auslaufende Übergangsfrist anzupassen.³ Bei der Rechtsverordnung handelt es sich aktuell noch um einen Entwurf, aber es wird erwartet, dass sie in Kürze verabschiedet wird. Die Regierung des Vereinigten Königreichs hat eine Reihe von sehr hilfreichen Hinweisen mit detaillierten Erläuterungen veröffentlicht.⁴

2.1 Eintragung vergleichbarer britischer Marken und wiedereingetragener Geschmacksmuster

Britische Markeneintragungen, die sich aus bestehenden EU-Markeneintragungen ergeben, werden in der britischen

Gesetzgebung als "*comparable trade marks (EU)*" bezeichnet. Diese Marken behalten ihr Anmelde- und Prioritätsdatum und alle anwendbaren Senioritätsansprüche aus bereits bestehenden UK-Marken. Die britischen Registrierungen behalten ihre EU-Registrierungsnummer, zu der "UK009" hinzugefügt wird. Somit wird eine EU-Marke „018002837“ zu "UK00918002837". Die führende "0" in der EUIPO-Registrierungsnummer wird verschwinden.

Das **Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen**, für die die vergleichbare Marke eingetragen wird, wird der englischsprachigen Version des Eintragung im EUIPO-Register entnommen. Wurde die Anmeldung der EU-Marke nicht in englischer Sprache eingereicht oder war die gemäß Artikel 146 Abs. 3 EUTMR angegebene zweite Sprache nicht Englisch, kann eine "Person mit ausreichendem Interesse" (zu der in jedem Fall der Inhaber gehört), die der Ansicht ist, dass die englische Fassung unrichtig ist, eine Berichtigung des UK-Registers durch eine englische Übersetzung des entsprechenden authentischen Textes gemäß Artikel 147 Abs. 3 EUTMR beantragen. Die verbindliche Sprache ist entweder die erste Sprache, wenn sie eine der fünf Sprachen des EUIPO (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch) ist, oder, wenn die erste Sprache nicht eine der fünf Sprachen ist, die vom Anmelder gewählte

² The Trade Marks (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2018, SI 2019/296; The Designs and International Trade Marks (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019, SI 2019/638.

³ The Intellectual Property (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations, 2020/___ (Draft).

⁴ Z. B.: EU trade mark protection and comparable UK trade marks from 1 January 2021, vom 30. Januar 2020; Changes to EU and international designs and trade mark protection from 1 January 2021, aktualisiert am 26. Juni 2020; Changes to international trade mark registrations after 1 January 2020, aktualisiert am 26. Juni 2020; International EU protected designs after 1 January 2021, aktualisiert am 26. Juni 2020; Changes to unregistered designs, vom 20. Januar 2020.

zweite Sprache, die eine der fünf Sprachen der EUIPO sein muss.

EU-Kollektivmarken und EU-Gewährleistungsmarken werden zu vergleichbaren britischen Kollektiv- oder Gewährleistungsmarken. Für die Vorlage englischsprachiger Satzungen für die Verwendung dieser Marken gelten besondere Regeln.

Britische Designs, die sich aus bestehenden eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmustern ergeben, werden in der britischen Gesetzgebung als "**re-registered designs**" bezeichnet. Diese Designs behalten ihr Anmelde- und Prioritätsdatum. Die Eintragungen im Vereinigten Königreich behalten ihre EU-Eintragungsnummer, wobei der vollständigen Nummer des EU-Geschmacksmusters eine "9" hinzugefügt wird. So wird ein EU-Geschmacksmuster „002847681-0001“ wird zu „9002847681-0001“.

2.2 Übertragungen und Lizenzen

Wenn eine EU-Marke oder ein eingetragenes Geschmacksmuster vor dem 1. Januar 2021 **abgetreten oder übertragen** wurde, der neue Inhaber jedoch nicht im Register des EUIPO eingetragen war, kann ein Antrag auf Eintragung des neuen Inhabers vom Zessionar mit entsprechenden Nachweisen oder vom Zedenten beim UKIPO eingereicht werden. Der neue Inhaber wird dann in das UKIPO-Register eingetragen.

Lizenzen, die für EU-Marken oder -Geschmacksmuster mit Wirkung für das Vereinigte Königreich erteilt wurden, gelten unabhängig davon, ob sie im EUIPO-Register eingetragen sind oder nicht, im Vereinigten Königreich weiterhin als Lizenzen

unter der *comparable trade mark* oder dem *re-registered design*, sofern der Vertrag nichts anderes vorsieht. Lizenzen, die im EUIPO-Register eingetragen sind, werden nicht automatisch in das britischen Register übernommen. Lizenzvereinbarungen, die vor dem 1. Januar 2021 abgeschlossen wurden, können unabhängig davon, ob sie zuvor im EUIPO-Register eingetragen waren oder nicht, während des gesamten Jahres 2021 im britischen Register eingetragen werden. Dieselben Regeln gelten für die im EUIPO-Register eingetragenen **Sicherungsrechte**.

2.3 Opt-out

Inhaber von *comparable trade marks* oder *re-registered designs* können, wenn sie nicht Inhaber der vergleichbaren Rechte im Vereinigten Königreich werden oder bleiben wollen, einen „opt-out“ aus dem Schutz im Vereinigten Königreich erklären. Es gibt geringfügige Unterschiede zwischen den Opt-out-Anforderungen für Marken und für Designs.

In Bezug auf **Marken** ist ein Opt-out insbesondere dann nicht möglich, wenn die Marke im Vereinigten Königreich nach dem 31. Dezember 2020 in Gebrauch genommen wurde. Dies gilt auch, wenn ein Verfahren auf der Grundlage der *comparable trade mark* eingeleitet wurde. Auch bei **Designs** ist eine Opt-out insbesondere dann nicht möglich, wenn ein Verfahren auf der Grundlage des *re-registered designs* eingeleitet wurde.

Opt-out ist ab 1. Januar 2021 möglich. Vor diesem Datum eingereichte Anträge sind nicht gültig. Die UKIPO wird auf ihrer Website eine Vorlage erstellen, die für die Erklärung des Opt-out verwendet werden

sollte. Die Erklärung sollte an eine spezielle E-Mail-Adresse geschickt werden, die vom UKIPO bereitgestellt wird. Die Opt-out-Erklärung muss den Namen und die Adresse jeder Person enthalten, die ein im Register des EUIPO eingetragenes Interesse an der bestehenden EU-Marke oder dem bestehenden EU-Geschmacksmuster hat, das vor dem 1. Januar 2021 im Vereinigten Königreich wirksam war. In der Mitteilung muss bestätigt werden, dass diese Person mindestens drei Monate im Voraus über die Absicht informiert wurde, ein Opt-out zu erklären, oder dass diese Person von dem Opt-out nicht betroffen ist oder diesem zustimmt. Wenn das Opt-out akzeptiert wird, wird die britische Marke oder das Design mit Wirkung *ex tunc* aus dem britischen Register gelöscht.

Uns ist derzeit kein Enddatum bekannt, bis zu dem ein Opt-out erklärt worden sein muss.

2.4 Verlängerungen der Schutzdauer

EU-Marken werden für einen Zeitraum von zehn Jahren ab dem Anmeldetag eingetragen und können um weitere zehn Jahre verlängert werden. Die Verlängerung kann innerhalb von sechs Monaten vor Ablauf der Eintragung beantragt werden, sowie, mit einer Zuschlagsgebühr, innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der Eintragung. Eingetragene Geschmacksmuster sind zunächst für fünf Jahre ab dem Anmeldetag gültig. Der Schutz kann für maximal vier weitere Zeiträume von fünf Jahren verlängert werden. Für eingetragene Geschmacksmuster gelten die gleichen sechs Monate vor und nachdem Ablaufdatum. Die Regeln im Vereinigten Königreich sind im Wesentlichen die gleichen.

In Bezug auf *comparable trade marks* und *re-registered designs* wird das UKIPO hinsichtlich der Verlängerung solcher Rechte vor einer gewaltigen Aufgabe stehen. Mehr als 1.400.000 EU-Marken werden in *comparable trade marks* umgewandelt, und etwa 700.000 eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster werden zu *re-registered designs*. Von diesen Eintragungen werden jedes Jahr etwa 10 % der Marken und etwa 20 % der Designs zur Verlängerung fällig, was bedeutet, dass im Jahr 2021 etwa 250.000 Schutzrechte zur Verlängerung anstehen, d. h. mehr als 20.000 pro Monat.

Fällt das Ende der Schutzdauer einer EU-Marke oder eines EU-Geschmacksmusters auf ein Datum vor dem 1. Januar 2021, so gilt die Verlängerung der ursprünglichen EU-Marken- oder Geschmacksmustereintragung auch für die neue UK-Marke oder das neue UK-Design.

Wenn die Eintragung in den sechs Monaten vor dem 1. Januar 2021, d. h. in den Monaten Juli bis Dezember 2020, abgelaufen ist und die Verlängerung des EU-Rechts nicht vor dem 1. Januar 2021 erfolgt ist, wird das UKIPO eine UK-Marke oder ein UK-Design mit dem Status "abgelaufen" eintragen. Wenn die ursprüngliche EU-Registrierung später (beim EUIPO) verlängert wird, gilt die Verlängerung automatisch für das vergleichbare britische Recht. Wenn die EU-Eintragung nicht verlängert wird, wird die britische Eintragung mit Wirkung vom 1. Januar 2021 aus dem Register gelöscht.

Wenn das Verlängerungsdatum nach dem 31. Dezember 2020 liegt, muss die Verlängerung für die *comparable trade mark* oder das *re-registered design* beim UKIPO beantragt werden. Für "normale" britische

Marken und Designs kann die Verlängerung innerhalb von sechs Monaten vor dem Ablaufdatum und auch in den sechs Monaten nach dem Ablaufdatum mit einer Zuschlagsgebühr durchgeführt werden. Das UKIPO versendet Verlängerungsmitteilungen für Marken sechs Monate vor dem tatsächlichen Ablaufdatum und für Designs am oder kurz vor dem Ablaufdatum. Für eine beträchtliche Anzahl von neu eingetragenen Rechten, und insbesondere für solche Eintragungen, deren Ablaufdatum innerhalb von sechs Monaten nach dem 1. Januar 2021 liegt, kann die "normale" Regel für Verlängerungen nicht gelten, da das UKIPO nicht in der Lage sein wird, rechtzeitig Verlängerungsmitteilungen zu versenden.

Die jetzt vorgesehenen Regelungen sehen Folgendes vor:

- Für **re-registered designs**, die in den ersten drei Monaten des Jahres 2021 ablaufen, versendet die UKIPO Verlängerungsmitteilungen zum Zeitpunkt des Ablaufs oder so bald wie möglich danach. Die Verlängerung kann dann innerhalb von sechs Monaten nach dem Datum der Mitteilung ohne Zuschlagsgebühren durchgeführt werden.
- Für **re-registered designs**, die im April, Mai oder Juni 2021 ablaufen, versendet das UKIPO Verlängerungsmitteilungen vor dem Ablaufdatum sowie eine Verlängerungsmitteilung am Tag des Ablaufs, und die Eintragungen können in den sechs Monaten nach der zweiten Verlängerungsmitteilung verlängert werden, ohne dass ein Zuschlag erhoben wird.
- Für **comparable trade marks**, deren Schutzdauer in den ersten sechs Monaten

des Jahres 2021 abläuft, versendet das UKIPO Verlängerungsmitteilungen zum Zeitpunkt des Ablaufs oder so bald wie möglich danach. Die Verlängerung kann dann innerhalb von sechs Monaten nach dem Datum der Mitteilung ohne Zuschlagsgebühren durchgeführt werden.

- Für Registrierungen, die nach dem 30. Juni 2021 ablaufen, gilt das normale Verfahren (Verlängerung in den sechs Monaten vor Ablauf oder in den sechs darauf folgenden Monaten mit einem Zuschlag), auch wenn das UKIPO nicht unbedingt in allen Fällen in der Lage ist, genau sechs Monate vor Ablauf Verlängerungsmitteilungen zu versenden.

"Datum der Benachrichtigung" bedeutet das Datum der Absendung der Benachrichtigung über die Verlängerung, nicht das Datum des Zugangs. Benachrichtigungen werden per Post an die bestellten Vertreter geschickt. Wenn es keinen Vertreter gibt, werden die Verlängerungsmitteilungen an den Inhaber geschickt.

2.5 Internationale Marken- und Designeintragungen

Ursprünglich bestand die Hoffnung, dass das Vereinigte Königreich mit der WIPO vereinbaren würde, dass nach Brexit frühere Benennungen der EU als Benennungen der EU 27 und als getrennte Benennungen des Vereinigten Königreichs fortgeführt würden. Letztlich wurde eine solche Lösung nicht weiterverfolgt. Stattdessen beschloss die Regierung des Vereinigten Königreichs, dass internationale Registrierungen von Marken (nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen) und Designs (nach der Genfer Akte des Haager Musterabkommens), in

denen die EU benannt ist, genauso behandelt werden wie beim EUIPO eingetragene Marken und Designs.

Britische Markeneintragungen, die sich aus internationalen Eintragungen ergeben, werden als "comparable trade marks (IR)" bezeichnet, und Eintragungen, die sich aus Haager Eintragungen ergeben, werden als "re-registered designs (IR)" bezeichnet.

Die Eintragsnummern, unter denen das UKIPO diese IR-Marken eintragen wird, bestehen aus den letzten 8 Ziffern der IR-Eintragung, denen „UK008“ vorangestellt wird. Für international registrierte Designs wird die in der Datenbank „DesignView“ des EUIPO verwendete Nummerierung beibehalten, wobei das "D" durch "eine "8" ersetzt wird und am Ende Nullen angefügt werden, sodass eine insgesamt 15 Ziffern enthaltende Zahl entsteht. Beispiele: Eine internationale Markenregistrierung mit der Nummer "1227934" wird zu „UK0081227934“. Eine internationale Designregistrierung mit der Nummer "D200432" in DesignView wird zu "820043200000000".

Die oben erläuterten Regeln für die automatische Eintragung, das Opt-out und die Verlängerung gelten sinngemäß auch für Eintragungen, die sich aus internationalen Registrierungen ergeben.

2.6 Umwandlung anhängiger Anmeldungen für EU-Marken und -Geschmacksmuster und für internationale Registrierungen in britische Anmeldungen

Inhaber von EU-Markenanmeldungen, die am 31. Dezember 2020 anhängig sind, und

von Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldungen, die an diesem Tag noch nicht eingetragen und veröffentlicht wurden, sowie von Gemeinschaftsgeschmacksmustereintragungen mit aufgeschobener Veröffentlichung, die an diesem Tag noch nicht veröffentlicht wurden, können diese Anmeldungen (oder Eintragungen) unter Beibehaltung ihres EU-Anmelde- und Prioritätsdatums (und eines etwaigen britischen Senioritätsdatums) in britische Marken- oder Designanmeldungen "umwandeln", indem sie innerhalb eines Zeitraums von neun Monaten nach dem 31. Dezember 2020, d. h. vom 1. Januar 2021 bis zum 30. September 2021, entsprechende Anmeldungen beim UKIPO einreichen.

Die Anmeldung muss dieselbe Marke betreffen und Waren oder Dienstleistungen betreffen, die mit denen in der EU-Markenanmeldung identisch sind oder eine Auswahl davon. Die Anmeldung kann zusätzliche Waren und Dienstleistungen umfassen, für die die Priorität des britischen Anmeldetags maßgeblich ist.

Die Anmeldungen unterliegen den Gebühren für britische Marken- oder Designanmeldungen.

2.7 Anhängige Klagen auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit

Wenn am 31. Dezember 2020 beim EUIPO (oder auf Klage vor dem Gericht oder dem Gerichtshof) oder vor einem EU-Marken- oder -Geschmacksmustergericht, einschließlich eines solchen Gerichts im Vereinigten Königreich, Klagen anhängig sind, die auf die Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer EU-Marke oder eines EU-Geschmacksmusters abzielen, gilt gemäß Artikel 54 (3) des Austrittsabkommens das Ergebnis dieser

Verfahren auch für die *comparable trade mark* und das *re-registered design*. Daher werden solche Lösungsverfahren nach dem 31. Dezember 2020 fortgesetzt, als wäre das Vereinigte Königreich immer noch ein EU-Mitgliedstaat. Die britischen Eintragungen werden im gleichen Umfang (ganz oder teilweise) gelöscht wie die ursprüngliche EU-Marke oder das ursprüngliche EU-Geschmacksmuster.

Die entsprechenden UK-Eintragungen werden nicht gelöscht, wenn der Verfalls- oder Nichtigkeitsgrund nicht anwendbar wäre, wenn die Klage gegen die *comparable trade mark* oder das *re-registered design* erhoben worden wäre. Hierzu gehören hauptsächlich Fälle, in denen der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit auf ein älteres nationales in einem der EU 27-Mitgliedstaaten gestützt wird. Zu den Situationen, in denen ein *re-registered design* nicht der Löschung unterliegen würde, würde beispielsweise ein "relativer" Nichtigkeitsgrund im Sinne von Artikel 25 Abs. 1 Buchstabe e GGV gehören, der aus einer älteren nationalen Marke gebildet wird. Die Regeln sehen ein kompliziertes Verfahren vor, um zu beantragen, dass die UK-Rechte nicht gelöscht werden soll. Die Beweislast liegt beim Inhaber des neuen britischen Rechts.

2.8 Nicht eingetragene Designs

Nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster entstehen als Ergebnis einer ersten Offenbarung eines Designs in der Europäischen Union. Nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster sind drei Jahre lang geschützt. Nach dem 31. Dezember 2020 sind diese Designs im Vereinigten Königreich im gleichen Umfang und mit dem gleichen materiellen Schutz wie

zuvor, als sogenannte "*supplementary unregistered designs (SUD)*", für die restliche Schutzdauer weiterhin geschützt.

2.9 Anhängige Verfahren wegen Verletzung von EU-Marken und -Geschmacksmustern

Wenn am 31. Dezember 2020 Klagen wegen der Verletzung einer EU-Marke oder eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters vor einem EU-Marken- oder -Geschmacksmustergericht anhängig sind, stellt sich die Frage, ob die Gerichte in den EU-27 und im Vereinigten Königreich weiterhin zuständig sein werden und welche Art von Rechtsschutz sie gewähren können.

Gemäß Artikel 67 (1) des Austrittsabkommens gelten im Vereinigten Königreich sowie in den Mitgliedstaaten in Situationen, die das Vereinigte Königreich betreffen, für Gerichtsverfahren, die vor dem 1. Januar 2021 eingeleitet wurden, weiterhin die Bestimmungen über die Zuständigkeit in der Unionsmarkenverordnung und in der Verordnung über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster.

Somit laufen Verletzungsverfahren, die vor dem 1. Januar 2021 eingeleitet wurden, auch danach weiter. Obwohl die EU-Marken- und -Geschmacksmustergerichte in den 27 EU-Mitgliedstaaten und im Vereinigten Königreich ihre Zuständigkeit behalten, beantwortet dies nicht die Frage, welchen Rechtsschutz sie gewähren können oder, allgemeiner gesagt, was der Inhalt ihrer Entscheidungen sein wird. Dies ist relevant, weil EU-Marken und -Geschmacksmuster nach dem 31. Dezember 2020 nicht mehr im Vereinigten Königreich gelten, sondern durch vergleichbare britische Marken und Designs ersetzt werden.

Was die vor britischen Marken- und -Geschmacksmustergerichten anhängigen Fälle betrifft, so hat die britische Regierung Bestimmungen erlassen, die zumindest eine Teilantwort auf die Frage geben: In einem Verletzungsverfahren kann das britische Gericht die Verwendung eines Zeichens, das die *comparable trade mark* verletzt, oder die Verwendung eines Designs, das ein *re-registered design* verletzt, verbieten. Somit wird die Klage wegen Verletzung der EU-Marke oder des EU-Geschmacksmusters automatisch in eine Klage wegen Verletzung des vergleichbaren UK-Rechts "umgewandelt". Wenn darüber hinaus vor dem britischen Gericht eine Widerklage anhängig ist, die auf die Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit des geltend gemachten EU-Rechts abzielt, ist das Gericht nach britischem Recht befugt, den Verfall oder die Nichtigkeit der *comparable trade mark* oder des *re-registered design* zu erklären.

Die Gesetzgebung des Vereinigten Königreichs gibt keine Antwort auf die Frage, ob das britische Gericht auch für die Verletzung der EU-Marke oder des EU-Geschmacksmusters mit Wirkung für die EU-27 urteilen und auch die geltend gemachte EU-Marke oder das EU-Geschmacksmuster für verfallen erklären kann. In der Begründung zum Statutory Instrument heißt es dazu: "Das SI stellt sicher, dass diese Fälle weiterhin so behandelt werden, als ob das Vereinigte Königreich mit Wirkung vom [1. Januar 2021] noch ein Mitgliedstaat wäre, bestätigt aber auch, dass die vom Gericht getroffenen oder gewährten Maßnahmen und Rechtsbehelfe nur auf das vergleichbare Recht des Vereinigten Königreichs anwendbar sind."

In ähnlicher Weise gibt weder das Aus-

trittsabkommen noch irgendeine andere Bestimmung des EU-Rechts eine Antwort auf die Frage, ob ein EU-Marken- oder -Geschmacksmustergericht in den EU-27, obwohl es auch für das Gebiet des Vereinigten Königreichs zuständig ist, eine Entscheidung treffen kann, in der eine oder keine Verletzung der *comparable trade mark* oder des *re-registered design* festgestellt wird. Was anhängige Widerklagen auf Erklärung des Verfalls oder der Rechtsgültigkeit anbelangt, so gelten hierfür die vorstehend (unter 7.) erläuterten Regeln.

2.10 Urteile zum Verbot der Benutzung von EU-Marken und -Geschmacksmustern

Gemäß Artikel 67 (2) des Austrittsabkommens werden im Vereinigten Königreich sowie in den Mitgliedstaaten in Situationen, die das Vereinigte Königreich betreffen, Urteile, die in vor dem 1. Januar 2021 eingeleiteten Gerichtsverfahren ergangen sind, im Vereinigten Königreich und in den Mitgliedstaaten anerkannt und vollstreckbar.

Was rechtskräftige Urteile von EU-Marken- und -Geschmacksmustergerichten von vor dem 1. Januar 2021 betrifft, so hat die britische Regierung Rechtsvorschriften erlassen, die vorsehen, dass – vorbehaltlich einer anderslautenden Anordnung des Gerichts – entsprechende Urteile im Vereinigten Königreich weiterhin Wirkung haben und vollstreckbar sind, um Handlungen zu untersagen, die zum Zeitpunkt des Urteils eine EU-Marke oder ein EU-Geschmacksmuster verletzt hatten. Die Gebote solcher Urteile gelten als Verbot der Verletzung einer *comparable trade mark* oder eines *re-registered design*, das aus einer EU-Marke oder einem EU-Geschmacksmuster abgeleitet ist.

2.11 Ernsthafte Benutzung und Bekanntheit

a. Ernsthafte Benutzung

Gemäß Artikel 54 (5) (b) des Austrittsabkommens können *comparable trade marks* nicht mit der Begründung für verfallen erklärt werden, dass die entsprechende EU-Marke nicht vor dem 1. Januar 2021 im Vereinigten Königreich ernsthaft benutzt wurde.

Die britische Regierung hat diese Verpflichtung wie folgt umgesetzt:

Wenn ein Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung vor dem 1. Januar 2021 abgelaufen war, wird die *comparable trade mark* für verfallen erklärt. Wenn der effektive Brexit-Tag am Ende der Übergangsperiode, also der 1. Januar 2021, in den Fünfjahreszeitraum fällt, muss ein kontinuierlicher Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung vergangen sein, einschließlich des Teils der fünf Jahre, der vor dem 1. Januar 2021 liegt, damit die *comparable trade mark* für verfallen erklärt werden kann. Dies bedeutet, dass die ernsthafte Benutzung der EU-Marke vor dem 1. Januar 2021 bei der Berechnung des relevanten Zeitraums von fünf Jahren berücksichtigt werden muss.

Dieselben Regeln gelten, wenn eine solche UK-Marke in einem Widerspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren gegen eine jüngere britische Marke geltend gemacht wird oder wenn eine Verletzungsklage auf eine solche UK-Marke gestützt wird und der Inhaber die ernsthafte Benutzung innerhalb des relevanten Zeitraums von fünf Jahren nachweisen muss.

b. Bekanntheit

Gemäß Artikel 54 (5) (c) des Austrittsabkommens ist der Inhaber einer *comparable trade mark*, die vor dem 1. Januar 2021 in der EU Bekanntheit (reputation) erworben hatte, berechtigt, im Vereinigten Königreich auf Bekanntheit beruhende Rechte geltend zu machen, indem er sich auf Bekanntheit beruft, die in der EU bis zum Ende der Übergangszeit erworben wurde. Danach beruht das Fortbestehen der Bekanntheit dieser Marke auf der Benutzung der Marke im Vereinigten Königreich.

Die britische Regierung hat diese Verpflichtung umgesetzt, indem vorgesehen ist, dass in Fällen, in denen sich der Inhaber einer *comparable trade mark* auf Bekanntheit beruft, die Bekanntheit in einem Zeitraum vor dem 1. Januar 2021 so berücksichtigt wird, als ob die Bekanntheit einer EU-Marke geltend gemacht würde.

2.12 Berufsmäßige Vertretung

a. Vertretung vor dem EUIPO

Die berufsmäßige Vertretung vor dem EUIPO ist in der Unionsmarkenverordnung geregelt und im Prinzip auf in der EU niedergelassene Berufsangehörige beschränkt. Mit dem Ausscheiden des Vereinigten Königreichs aus der EU und dem Ende der Übergangsfrist am 31. Dezember 2020 können im Vereinigten Königreich niedergelassene zugelassene Vertreter nicht mehr als Vertreter in Verfahren vor der EUIPO auftreten. Als Übergangsmaßnahme sieht Artikel 97 des Austrittsabkommens vor, dass dann, wenn vor dem 1. Januar 2021 eine Person, die befugt ist, eine natürliche oder juristische Person vor dem EUIPO zu vertreten, eine

Partei in einem Verfahren vor diesem Amt vertreten hat, dieser Vertreter diese Partei weiterhin in diesem Verfahren vertreten kann. Dieses Recht gilt für alle Phasen des Verfahrens vor dem EUIPO. Das Recht, weiterhin als Vertreter aufzutreten, endet mit dem Ende des Verfahrens vor dem EUIPO, d. h. vor der Beschwerdekammer, wenn eine Beschwerde eingereicht wurde. Die Vertretung vor dem Gericht oder dem Gerichtshof ist nicht eingeschlossen.

b. Vertretung vor dem UKIPO

Nach geltendem Recht des Vereinigten Königreichs gibt es keine zwingenden Vorschriften für die Vertretung vor der UKIPO. Es gibt kein Erfordernis, einen Vertreter für "ausländische" Teilnehmer an Verfahren vor dem UKIPO zu benennen, und das Erfordernis einer Zustellungsanschrift für Mitteilungen des UKIPO wird durch eine Zustellungsanschrift in der gesamten EU oder im Europäischen Wirtschaftsraum (zu dem neben den EU-Mitgliedstaaten auch Island, Liechtenstein und Norwegen gehören) erfüllt.

Gemäß Artikel 55 (2) des Austrittsabkommens müssen die Inhaber von *comparable trade marks* und *re-registered designs* in den drei Jahren nach dem 31. Dezember 2020 keine Korrespondenzadresse im Vereinigten Königreich haben. Dies bedeutet, dass das Vereinigte Königreich dies in den Jahren 2021 bis 2023 nicht ändern kann, aber dieses "Privileg", das sowieso auf Inhaber von zuvor in der EU eingetragenen Rechten beschränkt ist und sich nicht auf Anmeldungen zur Eintragung erstreckt, ist derzeit nicht wirklich ein "Privileg", da das Vereinigte Königreich keine solche Anforderung stellt.

Ergänzend zu den zuvor verfügbaren Informationen über die berufsmäßige Vertretung wird in Fällen, in denen ein Vertreter für die EU-Marke oder das Gemeinschaftsgeschmacksmuster bestellt worden war, dieser Vertreter automatisch als Vertreter für die *comparable trade mark* und das *re-registered design* eingetragen.

Anmerkungen

Die Inhaber bestehender EU-Marken und -Geschmacksmuster und von Anmeldungen solcher Rechte müssen sich über ihre gegenwärtigen und zukünftigen Perspektiven des Schutzes ihrer Marken und Designs im Vereinigte Königreich Klarheit verschaffen. – Wir helfen Ihnen dabei gerne!

Was die **Vertretung vor dem UKIPO** betrifft, so haben wir erläutert, dass die derzeitigen Vertreter vor dem EUIPO auch als Vertreter für die *comparable trade marks*

und die *re-registered designs* eingetragen werden. Wir empfehlen jedoch dennoch, dass Inhaber solcher Rechte ausdrücklich einen Vertreter beauftragen oder eine bestehende Vertretung bestätigen, um Rechtsverluste zu vermeiden.

Die Inhaber von EU-Marken und -Geschmacksmustern, die automatisch in *comparable trade marks* and *re-registered designs* umgewandelt werden, müssen entscheiden, ob sie im Vereinigten Königreich

IP Report

Marken- und Designrecht



BARDEHLE
PAGENBERG

geschützt werden oder bleiben wollen oder nicht. Wenn diese Eintragungen in naher Zukunft auslaufen, steht das Thema Verlängerungen im Vordergrund. Opt-out oder Nichtverlängerung sind möglich, wenn ein solcher Schutz nicht gewünscht oder benötigt werden sollte.

Was die Möglichkeit betrifft, anhängige EU-Markenmeldungen innerhalb von neun Monaten (bis zum 30. September 2021) in britische Markenmeldungen umzuwandeln, die die Priorität der EU-Anmeldung beanspruchen, sollten die Inhaber die Möglichkeit in Betracht ziehen, das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen an die besonderen Bedingungen im Vereinigten Königreich anzupassen.

Sehr wichtig: Alle Vereinbarungen im Zusammenhang mit EU-Marken und Geschmacksmustern, wie z. B. Lizenzvereinbarungen, Sicherungsrechte usw., sollten überprüft werden, um festzustellen, ob solche Vereinbarungen usw. für das Vereinigte Königreich gelten, und bestehende Vereinbarungen sollten geklärt, angepasst oder gegebenenfalls neu ausgehandelt werden, um dem Ausscheiden des Vereinigten Königreichs aus der EU Rechnung zu tragen. **Dies gilt auch – und gerade – für Abgrenzungsvereinbarungen.**