



**Der Brexit und die Folgen:  
Was geschieht mit Ihren Schutzrechten?**

**COHAUSZ  
FLORACK & UPDATE**



# **INHALT**

<b>VORWORT</b>	<b>4</b>
<b>UNIONSMARKEN</b>	<b>6</b>
<b>GEMEINSCHAFTSGESCHMACKSMUSTER</b>	<b>8</b>
<b>INTERNATIONALE REGISTRIERUNG VON MARKEN</b>	<b>9</b>
<b>INTERNATIONALE REGISTRIERUNG VON GESCHMACKSMUSTERN</b>	<b>10</b>
<b>ANHÄNGIGE FÄLLE</b>	<b>11</b>
<b>OPT-OUT-MÖGLICHKEIT</b>	<b>12</b>
<b>HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN</b>	<b>13</b>
<b>WEITERE PUBLIKATIONEN DIESER REIHE</b>	<b>14</b>
<b>IMPRESSUM</b>	<b>15</b>

## VORWORT

Die Verhandlungen über ein Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien waren zäh (und bis Redaktionsschluss dieses CFUpdates noch immer nicht abgeschlossen). Klar ist jedoch: Am 1. Januar 2021 wird der Brexit vollzogen. Dies hat nicht nur Auswirkungen auf die Handelsbeziehungen, sondern zum Teil auch auf bestehende Schutzrechte. Immerhin: Für europäische Patente ändert sich zunächst nichts, da das Vereinigte Königreich weiterhin Mitglied des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) bleibt. Damit können bis auf Weiteres erteilte europäische Patente in Großbritannien validiert werden.

Was aber wird aus den nichttechnischen, für die EU registrierten Schutzrechten wie Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmustern? Ihre Gültigkeit erstreckt sich naturgemäß auf die gesamte Europäische Union. Tritt ein Mitgliedsstaat aus, hat das Unionschutzrecht in diesem Staat keine Wirkung mehr. Mit dem Brexit verlieren also sämtliche Unionschutzrechte ab dem 1. Januar 2021 für den UK-Raum ihre Gültigkeit. Stattdessen regeln nationale Vorschriften den Fortbestand dieser Rechte im Vereinigten Königreich. Den wichtigsten Fragen im Zusammenhang mit der Gültigkeit der Rechte infolge des Brexits widmen wir uns auf den folgenden Seiten. Und wir zeigen auf, welche Maßnahmen Sie als Schutzrechtsinhaber noch in diesem Jahr treffen sollten.

Ihr Team von COHAUSZ & FLORACK



## UNIONSMARKEN

### Automatische Überführung in UK-Marken

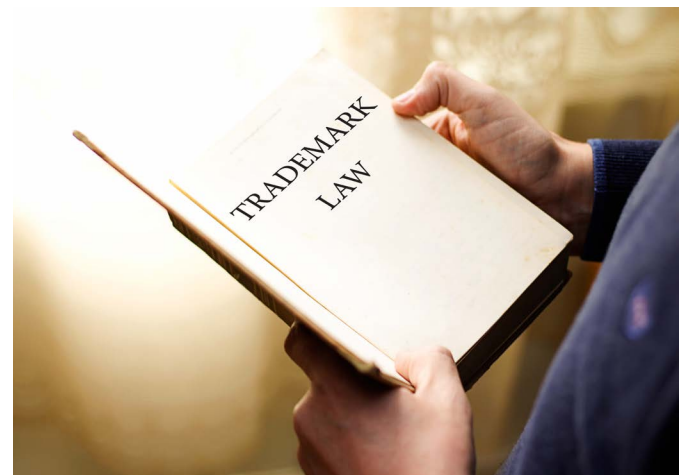
Für alle bestehenden Unionsmarken, die am Ende der Übergangszeit (31. Dezember 2020) eingetragen sind, registriert das UK Intellectual Property Office (UKIPO) ab dem 1. Januar 2021 automatisch eine vergleichbare britische Marke. Als Inhaber müssen Sie also weder einen Antrag stellen noch eine weitere Anmeldegebühr zahlen. Die UK-Marke stimmt mit der ursprünglichen EU-Eintragung überein und erhält dasselbe EU-Anmelde-datum bzw. Prioritätsdatum. Auch die erste Schutzver-längerung wird bei der UK-Marke zum gleichen Zeitpunkt wie bei der Unionsmarke fällig.

### Unionsmarke und UK-Marke – zwei selbständige Rechte

Wichtig zu beachten ist jedoch, dass es sich bei der Uni-onsmarke und der entsprechenden nationalen UK-Marke künftig um zwei selbständige Rechte handelt. Diese können daher auch unabhängig voneinander angegriffen werden. Ebenso muss eine Übertragung, Lizenzierung oder Erneuerung separat durchgeführt werden. Ab dem 1. Januar 2021 zählt die Benutzung der Marken in der EU in Großbritannien nicht mehr als rechtserhaltend. Gleiches gilt umgekehrt für die Benutzung einer Unionsmarke in Großbritannien. Sofern Sie als Inhaber einen Benutzungsnachweis erbringen müssen, der auch Zeiträume vor dem 1. Januar 2021 erfasst, bleiben aber Nutzungen in Großbritannien für das EU-Schutzrecht und Nutzungen in der EU für das UK-Schutzrecht relevant.

### Besonderheiten bei Inhaberwechsel

Die UK-Marke steht demjenigen zu, der mit Ablauf des 31. Dezember 2020 beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) als Inhaber registriert ist. Falls die Unionsmarke bereits an einen anderen Inhaber übertragen, der Inhaberwechsel aber noch nicht einge-tragen wurde, sollten Sie das Register beim EUIPO noch bis zum 31. Dezember 2020 korrigieren.



### **Besonderheiten bei Verlängerungen**

Für die erste Verlängerung der UK-Marke gilt derselbe Fälligkeitstermin wie für die Unionsmarke, aus der sie hervorgegangen ist. Unionsmarken werden für einen Zeitraum von zehn Jahren ab dem Anmeldetag eingetragen und können nach Ablauf jeweils um weitere zehn Jahre verlängert werden. Die Verlängerung kann innerhalb von sechs Monaten vor Ablauf der Eintragung beantragt werden sowie (gegen eine Zuschlagsgebühr) innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der Eintragung.

Liegt der Ablauf der Schutzdauer im Jahr 2020, die Zuschlagsfrist aber im Jahr 2021, entsteht zwar eine UK-Marke, diese erhält aber den Status „abgelaufen“. Wird die Unionsmarke noch in der Zuschlagsfrist verlängert, ändert sich der Status der UK-Marke in „eingetragen“, ohne dass sie vor dem UKIPO zusätzlich verlängert

werden müsste; andernfalls gilt die UK-Marke als nicht entstanden. Eine separate Verlängerung nur der UK-Marke ist nicht möglich.

Liegt der Fälligkeitstermin für die Verlängerung im Jahr 2021, können Sie die entstehende UK-Marke nur (separat) beim UKIPO verlängern (auch dann, wenn die Verlängerungsgebühr beim EUIPO schon 2020 eingezahlt wurde). Das UKIPO weist Markeninhaber typischerweise rechtzeitig vor Ablauf der Schutzdauer auf die Verlängerungsmöglichkeit hin. Da dies aber für bald nach dem 1. Januar 2021 ablaufende, aus Unionsmarken entstehende UK-Schutzrechte nicht möglich ist, ermöglicht das UK-Recht (zuschlagsfreie) Verlängerungen auch noch nach Ablauf der Schutzdauer. Dies gilt bis 6 Monate nach Mitteilung durch das UKIPO über den Ablauf der Schutzdauer.



## GEMEINSCHAFTSGESCHMACKSMUSTER

### **Automatische Überführung in nationale Geschmacksmuster**

Für eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster gelten vergleichbare Regelungen wie für Unionsmarken: Ab dem 1. Januar 2021 werden sie im Vereinigten Königreich automatisch in nationale Geschmacksmuster überführt. Diese sind hinsichtlich Inhalt und Zeitrang jeweils identisch zu dem Gemeinschaftsgeschmacksmuster, aus dem sie entstanden sind. Nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster, die vor dem 1. Januar 2021 in der EU oder im Vereinigten Königreich offenbart wurden, bleiben weiterhin drei Jahre lang ab Offenbarung geschützt.

### **Besonderheiten bei Sammelgeschmacksmustern**

Mehrere Geschmacksmuster, die beim EUIPO in einer Anmeldung zusammengefasst sind und dort auch gemeinsam verlängert werden können, ansonsten aber unabhängig voneinander sind (sog. Sammelgeschmacksmuster), werden in Großbritannien in Einzeldesigns überführt und müssen daher auch einzeln verlängert werden.





## **INTERNATIONALE REGISTRIERUNG VON MARKEN**

Um eine Marke über eine nationale Basisanmeldung hinaus international auch auf andere Länder zu erstrecken, können Sie über die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) eine einheitliche Anmeldung für eine Vielzahl von Ländern einreichen. Hierzu wird die Anmeldung beim Amt der Basisanmeldung (für deutsche Unternehmen das DPMA oder die EUIPO) eingereicht und es werden die gewünschten Länder benannt. Das Amt der Basisanmeldung leitet die Anmeldung nach einer Vorprüfung an die WIPO weiter. Nach einer formalen Prüfung der WIPO haben die Ämter der benannten Länder die Möglichkeit, die Marke einer Sachprüfung zu unterziehen, um Eintragungshindernisse in dem jeweiligen Land auszuschließen. Weist das nationale Amt die Marke nicht zurück, haben Sie die vollen Rechte eines nationalen Markeninhabers. Internationale Registrierungen können Sie durch Zahlung einer Gebühr zentral bei der WIPO verlängern. Auch spätere Benennungen weiterer Vertragsstaaten sind gegen eine zusätzliche Gebühr möglich. Die sogenannte nachträgliche Schutzerstreckung erhält dann den zeitlichen Rang des Datums Ihrer Einreichung. Auch die dabei benannten Länder werden mit der gesamten internationalen Registrierung zu dem hierfür geltenden Fälligkeitstermin verlängert.

### **Automatische Überführung in UK-Recht bei EU-Nennung**

Auch die EU kann im Rahmen einer internationalen Registrierung als Vertragsstaat benannt werden. Hat

das EUIPO dabei den Schutz bis zum 31. Dezember 2020 bewilligt, wird automatisch eine nationale UK-Marke im Register des Vereinigten Königreichs eingetragen. Dieses ist allerdings unabhängig von der internationalen Registrierung. Verlängerungen und sonstige Änderungen im Register müssen Sie als Markeninhaber direkt beim UKIPO beantragen.

Für die so entstandene nationale UK-Marke gelten im Übrigen zunächst einmal die gleichen Regeln wie bei den Unionsmarken (s. o.). Besonderheiten gelten aber im Hinblick auf die Verlängerung, wenn die EU nicht schon bei der Neuanschreibung der internationalen Registrierung, sondern erst später benannt wurde. Die Fälligkeit der Verlängerung orientiert sich hier am Zeitrang der Nachbenennung und folgt nicht der Verlängerung der internationalen Registrierung.

Um die UK-Marke, die aus der Benennung der EU entsteht, aber aus der internationalen Registrierung herausfällt, wieder zu integrieren, können Sie die internationale Registrierung nach Ablauf der Übergangsphase (kostenpflichtig) auf Großbritannien erstrecken. Die Schutzerstreckung ersetzt dann die UK-Marke. Anders als beim automatisch entstehenden UK-Schutzrecht prüft das UKIPO allerdings die Schutzvoraussetzungen hier noch einmal neu. Sie sollten die UK-Marke daher nicht fallenlassen, bevor die nachträgliche Schutzerstreckung in Großbritannien bewilligt worden ist. Die Ersetzung kann auf Antrag im Register des UKIPO vermerkt werden.

## **INTERNATIONALE REGISTRIERUNG VON GESCHMACKSMUSTERN**

Für internationale Registrierungen von Geschmacks-  
mustern (IR-Geschmacksmuster), in denen die EU  
benannt ist, gelten grundsätzlich dieselben Regelungen  
wie für Gemeinschaftsgeschmacksmuster. Somit entsteht  
auch für diese IR-Geschmacksmuster mit Wirkung zum  
1. Januar 2021 automatisch und kostenlos ein entspre-  
chendes UK-Recht. Auch die sonstigen, oben genannten  
Regelungen gelten entsprechend.

## ANHÄNGIGE FÄLLE

Schutzrechte, die bis zum Ablauf der Übergangsfrist für den Brexit, also bis zum 31. Dezember 2020, angemeldet, aber noch nicht eingetragen worden sind, gelten als anhängig. Bei internationalen Registrierungen sind dies Schutzrechte, für die das EUIPO bis dahin noch keine Schutzbewilligung erklärt hat. Bei Geschmacksmustern gelten auch solche als anhängig, bei denen das Prüfungsverfahren zwar abgeschlossen ist, bei denen aber die Bekanntmachung aufgeschoben und bis zum 31. Dezember 2020 noch nicht erfolgt ist.

Anders als bei bereits eingetragenen Unionsschutzrechten oder internationalen Registrierungen mit Benennung der EU wird für die Rechte, die am 31. Dezember 2020

noch anhängig sind, nicht automatisch eine vergleichbare britische Marke bzw. ein vergleichbares britisches Geschmacksmuster registriert. Um ein gleichwertiges UK-Recht mit dem Zeitrang des Unionsschutzrechts zu erhalten, können Sie aber bis zum 30. September 2021 einen UK-Schutz beim UKIPO mit dem Zeitrang des jeweiligen europäischen bzw. internationalen Schutzrechts beantragen. Dabei fallen die üblichen Anmeldegebühren für nationale UK-Marken an. Allerdings werden die Schutzvoraussetzungen vom UKIPO sachlich geprüft – das Recht kann also nach den Vorschriften des nationalen UK-Rechts unter Umständen zurückgewiesen werden.



## OPT-OUT-MÖGLICHKEIT

Als Inhaber einer Unionsmarke oder eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters oder einer internationalen Registrierung mit Benennung der EU können Sie sich auch dagegen entscheiden, dass Ihr Recht zusätzlich in ein nationales UK-Schutzrecht überführt wird. Eine solche Opt-Out-Erklärung kann zum Beispiel sinnvoll sein, wenn Großbritannien als Markt für Ihr Unternehmen nicht interessant ist und Sie vermeiden möchten, in einen Rechtsstreit über das UK-Schutzrecht im Vereinigten Königreich verwickelt zu werden. Ein Opt-Out-Antrag kann frühestens am 1. Januar 2021 beim UKIPO eingereicht werden. Hierbei müssen Sie jedoch vorab unbedingt sicherstellen, dass keine Rechte Dritter bestehen (z. B. Rechte eines Mitinhabers oder Lizenznehmers).



## HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

- Sorgen Sie, wenn möglich, dafür, dass Ihre Schutzrechte beim EUIPO noch vor Ende 2020 registriert werden, um von den automatisch entstehenden UK-Schutzrechten zu profitieren.
- Stellen Sie sicher, dass alle bei der EUIPO gespeicherten Inhaberdaten zu Ihren Schutzrechten auf dem neuesten Stand sind.
- Falls Sie bislang einen britischen Vertreter hatten, benennen Sie für Ihre EU-Schutzrechte einen Vertreter innerhalb der EU.
- Gemeinschaftsgeschmacksmuster und IR-Geschmacksmuster mit Benennung der EU, bei denen eine Aufschiebung der Bekanntmachung beantragt ist, werden von den Ämtern wie Anmeldungen (nicht wie eingetragene Designs) behandelt. Prüfen Sie daher in diesen Fällen, ob die Bekanntmachung noch in diesem Jahr beantragt werden kann (dies wäre etwa sinnvoll, wenn das Design nicht mehr geheim ist).
- Falls eine internationale Registrierung mit Benennung der EU besteht, denken Sie darüber nach, ob es sinnvoll ist, diese nachträglich auf Großbritannien zu erstrecken. So lassen sich ggf. langfristig die Verlängerungskosten reduzieren.
- Prüfen Sie, ob Großbritannien für Ihr Unternehmen ein relevanter Markt ist. Falls nicht, ist auch ein Opt-Out-Antrag in Betracht zu ziehen. So gehen Sie sicher, dass Sie nicht in Rechtsstreitigkeiten über UK-Rechte (z. B. einen Löschungsantrag Dritter) verwickelt werden.
- Für EU-Schutzrechte, die mit Ablauf des 31. Dezember 2020 zwar angemeldet, aber nicht registriert sind, oder für internationale Registrierungen mit Benennung der EU, deren Schutz bis zu dem Zeitpunkt vom EUIPO nicht bewilligt ist, gilt: Bis zum 30. September 2021 sollten Sie UK-Schutz unter Inanspruchnahme des Zeitrangs der EU-Schutzposition beantragen, sofern Sie den Schutz in Großbritannien erhalten wollen. Für Ihre Geschmacksmuster ist dies die letzte Chance. Für Marken riskieren Sie ansonsten, dass Dritte sich für Ihre Marke Schutz in Großbritannien sichern.



## WEITERE PUBLIKATIONEN DIESER REIHE

Sie können alle CFUpdates kostenfrei über den entsprechenden Link von unserer Website herunterladen. Wenn Sie eine gedruckte Ausgabe wünschen, senden Sie bitte eine E-Mail an [marketing@cohausz-florack.de](mailto:marketing@cohausz-florack.de).



CFUpdate  
Gewerbliche Schutzrechte auf Messen

[www.cohausz-florack.de/schutzrechte-auf-messen](http://www.cohausz-florack.de/schutzrechte-auf-messen)



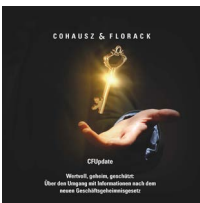
CFUpdate  
Patentüberwachung: Gut informiert und bestens gewappnet

[www.cohausz-florack.de/patentueberwachung](http://www.cohausz-florack.de/patentueberwachung)



CFUpdate  
Schutzrechtsrecherchen: Systematisch suchen - und erfolgreich erfinden und entwerfen

[www.cohausz-florack.de/recherche](http://www.cohausz-florack.de/recherche)



CFUpdate  
Wertvoll, geheim, geschützt: Über den Umgang mit Informationen nach dem neuen Geschäftsgeheimnisgesetz

[www.cohausz-florack.de/geschaeftsgeheimnis](http://www.cohausz-florack.de/geschaeftsgeheimnis)



## Impressum

### Herausgeber

COHAUSZ & FLORACK Patent- und Rechtsanwälte  
Partnerschaftsgesellschaft mbB  
Bleichstraße 14  
D-40211 Düsseldorf  
Telefon: +49 (0)211-90 490-0  
Telefax: +49 (0)211-90 490-49  
E-Mail: mail@cohausz-florack.de  
www.cohausz-florack.de

### Konzeption

Dr. Reinhard Fischer  
Eva Marie Mümken

### Redaktion

Dr. Reinhard Fischer  
Dr. Elena Winter

**Stand:** Dezember 2020

### Bildnachweise

Titel: haut Images - AdobeStock.com  
Seite 6: aibenedis - AdobeStock.com  
Seite 7: Андрей Яланский - AdobeStock.com  
Seite 8: IrkIngwer - AdobeStock.com  
Seite 11: thodonal - AdobeStock.com  
Seite 12: bnorbert3 - AdobeStock.com  
Seite 13: Brian Jackson - AdobeStock.com

Diese Broschüre einschließlich aller Inhalte ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten und liegen bei COHAUSZ & FLORACK oder bei Dritten (s. Quellenangaben). Nachdruck oder Reproduktion (auch auszugsweise) in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie oder anderes Verfahren) sowie die Einspeicherung, Verarbeitung, Vervielfältigung und Verbreitung mit Hilfe elektronischer Systeme jeglicher Art, gesamt oder auszugsweise, ist ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Rechteinhaber untersagt. Alle Übersetzungsrechte vorbehalten. Die Broschüre inklusive aller Inhalte wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch können Druckfehler und Falschinformationen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird deshalb keine Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte dieser Broschüre übernommen; ebenso nicht für Druckfehler. Es kann keine juristische Verantwortung sowie Haftung in irgendeiner Form für fehlerhafte Angaben und daraus entstandenen Folgen übernommen werden. Der Leser muss Informationen stets selbst überprüfen, bevor er diese nutzt. Für die Inhalte von den in dieser Broschüre abgedruckten Materialien Dritter sind ausschließlich diese verantwortlich.

**COHAUSZ & FLORACK Patent- und Rechtsanwälte**  
Partnerschaftsgesellschaft mbB  
Bleichstraße 14 · D-40211 Düsseldorf  
Telefon +49 211 90490-0 · Telefax +49 211 90490-49  
mail@cohausz-florack.de · www.cohausz-florack.de