



Mandanteninformation | Februar 2019

BREXIT – BESTEHT HANDLUNGSBEDARF FÜR INHABER VON PATENTEN, UNIONSMARKEN UND GEMEINSCHAFTSGESCHMACKSMUSTERN?

von Kristina Breunig, LL.M. und Dr. Alexander González

Das BREXIT Datum **29. März 2019** rückt näher und es stellt sich die Frage: Was passiert, wenn es bis zum Austrittsdatum des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union keine Einigung zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union geben wird? Die Möglichkeit eines ungeregelten Austritts scheint immer wahrscheinlicher.

Die gute Nachricht ist, dass der BREXIT Patentinhaber nicht betreffen wird. Europäische Patente sind im Europäischen Patentübereinkommen geregelt, welches nicht auf die Europäische Union (EU) beschränkt ist. Auf diese hat der BREXIT daher keine Auswirkungen. Auch Inhaber von nationalen UK Patenten oder PCT-Anmeldungen haben keine Auswirkungen zu befürchten.

Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster hingegen werden von dem Austritt des Vereinigten Königreichs (UK) betroffen sein. Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster haben ausschließlich Wirkung innerhalb der Europäischen Union. Nach einem Austritt des Vereinigten Königreichs haben sie somit keine Wirkung mehr im Vereinigten Königreich.

Das UK Amt für Geistiges Eigentum (UKIPO) bestätigte jedoch bereits, dass es in jedem Fall Regelungen vorsehen werde, um Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmustern Schutz im Vereinigten Königreich zukommen zu lassen ([Link](#)). Dies soll durch automatische und aller Voraussicht nach kostenfreie Schaffung „geklonter“ UK-Marken oder Designs mit identischem Anmeldetag wie das entsprechende EU-Schutzrecht erreicht werden. Es sind daher sowohl im Falle eines harten BREXIT als auch im Falle eines Abkommens zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU

Regelungen vorgesehen, welche einen Rechtsverlust im Vereinigten Königreich ausschließen. Die weiteren Entwicklungen sollten jedoch genau verfolgt werden.

Zur Vorbereitung auf einen harten BREXIT am 29. März 2019 empfehlen wir bereits folgende Handlungen:

- Verlängerung Ihrer Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster **vor** dem BREXIT am 29. März 2019 zur Vermeidung doppelter Gebühren (für EU- und neu entstehende UK-Marken/Designs).
- Erstreckung von Abgrenzungs- und Lizenzvereinbarungen auf das Vereinigte Königreich.
- Engmaschige Überwachung der Entwicklungen, insbesondere hinsichtlich der für die Entstehung von UK-Marken und Designs oder deren Vermeidung zu stellenden Anträge (siehe Details in den nachfolgenden Tabellen).

Im Falle eines geregelten BREXIT gelten im Prinzip die gleichen Handlungsempfehlungen. In diesem Fall wird der BREXIT jedoch erst am **31. Dezember 2020** wirksam. Bis zu diesem Datum bleiben somit Ihre Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster auch im Vereinigten Königreich wirksam.

Die nachfolgenden Tabellen sollen Ihnen einen Überblick über die derzeit wahrscheinlichen Szenarien im Falle eines unregulierten und eines geregelten BREXIT bieten. Die Informationen wurden unter anderem vom UKIPO in einem *Factsheet* veröffentlicht, welches regelmäßig aktualisiert wird ([Link](#)).

Unionsmarken		
Auswirkung auf	Keine Einigung zwischen UK/EU = harter BREXIT	Einigung zwischen UK/EU = geregelter BREXIT
	<i>Austritt UKs wird mit Ablauf des 29. März 2019 wirksam</i>	<i>Austritt UKs wird erst mit Ablauf des 31. Dezember 2020 wirksam</i>
Registrierte Unionsmarken	<ul style="list-style-type: none"> • Von der Unionsmarke wird automatisch eine gleichwertige UK-Marke abgespalten, welche den Anmeldetag der Unionsmarke erhält. • Voraussetzung für die Entstehung der UK-Marke ist, dass eine Zustelladresse innerhalb der European Economic Area (EEA) beim EUIPO hinterlegt ist. Sofern Sie hier eine deutsche Anmelder- oder Vertreteradresse hinterlegt haben, ist dies ausreichend. • Es besteht die Möglichkeit eines sog. „Opt-out“, wenn keine UK-Marke gewünscht ist. Dies bedeutet, dass das automatische Entstehen einer UK-Marke auf Antrag verhindert werden kann. • Voraussichtlich beträgt die Frist zur Einreichung des Antrags zum „Opt-out“ 9 Monate ab Austrittsdatum. • Bei Kollektiv- und Gewährleistungsmarken muss nach Aufforderung des UKIPO das zugrundeliegende Regelwerk in englischer Sprache nachgereicht werden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Von der Unionsmarke wird automatisch eine gleichwertige UK-Marke abgespalten, welche den Anmeldetag der Unionsmarke erhält. • Voraussetzung für die Entstehung der UK-Marke ist, dass eine Zustelladresse innerhalb der European Economic Area (EEA) beim EUIPO hinterlegt ist. Sofern Sie hier eine deutsche Anmelder- oder Vertreteradresse hinterlegt haben, ist dies ausreichend. • Es besteht die Möglichkeit eines sog. „Opt-out“, wenn keine UK-Marke gewünscht ist. Dies bedeutet, dass das automatische Entstehen einer UK-Marke auf Antrag verhindert werden kann. • Voraussichtlich beträgt die Frist zur Einreichung des Antrags zum „Opt-out“ 9 Monate ab Austrittsdatum. • Bei Kollektiv- und Gewährleistungsmarken muss nach Aufforderung des UKIPO das zugrundeliegende Regelwerk in englischer Sprache nachgereicht werden.
Anhängige Unionsmarken-anmeldungen	<ul style="list-style-type: none"> • Aus der Unionsmarkenmeldung kann eine UK-Marke abgespalten werden, sobald sie zur Registrierung gelangt und sofern eine Zustelladresse innerhalb der European Economic Area (EEA) beim EUIPO hinterlegt ist. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aus der Unionsmarkenmeldung kann eine UK-Marke abgespalten werden, sobald sie zur Registrierung gelangt und sofern eine Zustelladresse innerhalb der European Economic Area (EEA) beim EUIPO hinterlegt ist.

	<ul style="list-style-type: none"> • Dazu muss aktiv ein Antrag auf Erhalt einer UK-Marke gestellt werden. Voraussichtlich beträgt die Frist hierzu 9 Monate ab Austrittsdatum. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dazu muss aktiv ein Antrag auf Erhalt einer UK-Marke gestellt werden. Voraussichtlich beträgt die Frist hierzu 9 Monate ab Austrittsdatum.
Verlängerung	<ul style="list-style-type: none"> • Nachdem eine gleichwertige UK-Marke mit identischem Zeitrang entsteht, wird diese zum gleichen Zeitpunkt zur Verlängerung fällig, wie die bestehende Unionsmarke. • TIPP: Sollten Sie Unionsmarken besitzen, welche ab sofort bis 28.09.2019 zur Verlängerung fällig sind, empfiehlt es sich, diese schon vor dem Austrittstag am 29.03.2019 zu verlängern, um die doppelte Gebührenzahlung (für EU+UK) zu vermeiden. • Internationale Registrierungen, welche die EU benennen, können vor dem BREXIT verlängert werden, wenn die Schutzdauer vor 28.06.2019 endet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nachdem eine gleichwertige UK-Marke mit identischem Zeitrang entsteht, wird diese zum gleichen Zeitpunkt zur Verlängerung fällig, wie die bestehende Unionsmarke. • TIPP: Unionsmarken, die vor dem Ablauf der Übergangsphase bis 31.12.2020 zur Verlängerung fällig sind, sollten vor Ablauf dieser Frist verlängert werden, um die doppelte Gebührenzahlung (für EU+UK) zu vermeiden. • Internationale Registrierungen, welche die EU benennen, können bis zu 3 Monate im Voraus verlängert werden. Auch hier empfiehlt es sich, die Verlängerungsgebühr vor Ablauf der Übergangsphase am 31.12.2020 zu zahlen.
Widerspruchsverfahren	<ul style="list-style-type: none"> • In derzeit anhängigen Widerspruchsverfahren gegen Unionsmarken aus Unionsmarken (oder aus nationalen Marken der EU-Mitgliedstaaten außer UK) wird aus der angegriffenen Unionsmarke eine UK-Marke abgespalten, sobald über den Widerspruch rechtskräftig entschieden und dieser zurückgewiesen ist. • Im Falle des Angriffs gegen eine Unionsmarke muss nach dem BREXIT unter Umständen ein weiterer Angriff gegen die neu entstandene UK-Marke erfolgen, da der Angriff gegen die Unionsmarke nicht automatisch als ein Angriff gegen die neue UK-Marke angesehen wird. 	<ul style="list-style-type: none"> • In derzeit anhängigen Widerspruchsverfahren gegen Unionsmarken aus Unionsmarken (oder aus nationalen Marken der EU-Mitgliedstaaten außer UK) wird aus der angegriffenen Unionsmarke eine UK-Marke abgespalten, sobald über den Widerspruch rechtskräftig entschieden und dieser zurückgewiesen ist. • Im Falle des Angriffs gegen eine Unionsmarke muss nach dem BREXIT unter Umständen ein weiterer Angriff gegen die neu entstandene UK-Marke erfolgen, da der Angriff gegen die Unionsmarke nicht automatisch als ein Angriff gegen die neue UK-Marke angesehen wird.

	<ul style="list-style-type: none"> • Im Übrigen werden die Ämter aushandeln müssen, wie in Widerspruchsverfahren vorgegangen wird, in denen eine UK-Marke aus einer Unionsmarke oder eine Unionsmarke aus einer UK-Marke angegriffen worden ist. 	<ul style="list-style-type: none"> • Im Übrigen werden die Ämter aushandeln müssen, wie in Widerspruchsverfahren vorgegangen wird, in denen eine UK-Marke aus einer Unionsmarke oder eine Unionsmarke aus einer UK-Marke angegriffen worden ist.
Internationale Registrierungen mit Benennung der EU	<ul style="list-style-type: none"> • Hier sollen im Grunde die gleichen Regelungen gelten wie für Unionsmarken. • Wie diese jedoch praktisch von der WIPO, dem EUIPO und dem UKIPO umgesetzt werden, bleibt abzuwarten. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hier sollen im Grunde die gleichen Regelungen gelten wie für Unionsmarken. • Wie diese jedoch praktisch von der WIPO, dem EUIPO und dem UKIPO umgesetzt werden, bleibt abzuwarten.

Gemeinschaftsgeschmacksmuster		
Auswirkung auf	Keine Einigung zwischen UK/EU = harter BREXIT <i>Austritt UKs wird mit Ablauf des 29. März 2019 wirksam</i>	Einigung zwischen UK/EU = geregelter BREXIT <i>Austritt UKs wird erst mit Ablauf des 31. Dezember 2020 wirksam</i>
Registrierte Gemeinschaftsgeschmacksmuster	<ul style="list-style-type: none"> • Es sollen dieselben Regelungen wie für Unionsmarken gelten. Aus registrierten Gemeinschaftsgeschmacksmustern wird automatisch ein gleichwertiges UK-Design abgespalten. 	<ul style="list-style-type: none"> • Es sollen dieselben Regelungen wie für Unionsmarken gelten. Aus registrierten Gemeinschaftsgeschmacksmustern wird automatisch ein gleichwertiges UK-Design abgespalten.
Anhängige Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldungen	<ul style="list-style-type: none"> • Anmeldungen von Gemeinschaftsgeschmacksmustern werden auf Antrag in UK-Designs „geklont“. Es sollen dieselben Regelungen wie für Unionsmarken gelten. 	<ul style="list-style-type: none"> • Anmeldungen von Gemeinschaftsgeschmacksmustern werden auf Antrag in UK-Designs „geklont“. Es sollen dieselben Regelungen wie für Unionsmarken gelten.
Verlängerung	<ul style="list-style-type: none"> • Nachdem ein gleichwertiges UK-Geschmacksmuster mit identischem Zeitrang entsteht, wird dieses zum gleichen Zeitpunkt zur Verlängerung fällig wie das bestehende Gemeinschaftsgeschmacksmuster. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nachdem ein gleichwertiges UK-Geschmacksmuster mit identischem Zeitrang entsteht, wird dieses zum gleichen Zeitpunkt zur Verlängerung fällig wie das bestehende Gemeinschaftsgeschmacksmuster.

	<ul style="list-style-type: none"> • TIPP: Sollten Sie Gemeinschaftsgeschmacksmuster besitzen, welche ab sofort bis 28.09.2019 zur Verlängerung fällig sind, empfiehlt es sich, diese schon vor dem Austrittstag am 29.03.2019 zu verlängern, um die doppelte Gebührenzahlung (EU+UK) zu vermeiden. • Internationale Designs, welche die EU benennen, können vor dem BREXIT verlängert werden, wenn die Gebühr vor 28.06.2019 fällig ist. 	<ul style="list-style-type: none"> • TIPP: Gemeinschaftsgeschmacksmuster, die vor dem Ablauf der Übergangsphase bis 31.12.2020 zur Verlängerung fällig sind, sollten vor Ablauf dieser Frist verlängert werden, um die doppelte Gebührenzahlung (EU+UK) zu vermeiden. • Internationale Designs, welche die EU benennen, können bis zu 3 Monate im Voraus verlängert werden. Auch hier empfiehlt es sich, vor Ablauf der Übergangsphase am 31.12.2020 die Verlängerungsgebühr zu zahlen.
Internationale Registrierungen mit Benennung der EU	<ul style="list-style-type: none"> • Hier sollen im Grunde die gleichen Regelungen gelten wie für Unionsmarken. • Wie diese jedoch praktisch von der WIPO, dem EUIPO und dem UKIPO umgesetzt werden, bleibt abzuwarten. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hier sollen im Grunde die gleichen Regelungen gelten wie für Unionsmarken. • Wie diese jedoch praktisch von der WIPO, dem EUIPO und dem UKIPO umgesetzt werden, bleibt abzuwarten.

Wie die Ämter die obigen Vorhaben praktisch umsetzen werden, ist noch nicht bekannt. Sofern es Anträge zu stellen gibt, muss abgewartet und überwacht werden, wie die Theorie in die Praxis umgesetzt wird.

Wir werden Sie diesbezüglich und insbesondere hinsichtlich zu stellender Anträge informiert halten.

Sollten Sie Rückfragen zu den Auswirkungen des BREXIT auf Ihre Schutzrechte haben oder sich hinsichtlich bestehenden Handlungsbedarfs informieren wollen, stehen wir jederzeit sehr gerne zur Verfügung.



Kristina Breunig, LL.M.
Rechtsanwältin

k.breunig@prinz.eu



Dr. Alexander González
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Gewerblichen
Rechtsschutz

a.gonzalez@prinz.eu

Prinz & Partner mbB
Rundfunkplatz 2
80335 München

Telefon: +49 (0) 89 / 59 98 87-0
Telefax: +49 (0) 89 / 59 98 87-211
E-Mail: info@prinz.eu