

TaylorWessing

Brexit und Brands

Erste Erfahrungen und wichtige ToDos

19. Mai 2021

Wiebke Baars, Sebastian Fiscoeder und Louise Popple

TW^{IP}
TALK

Agenda

- 1 War was?
- 2 Was ist zu tun? Portfolio Management
- 3 Was ist zu tun? Rechtsstreitigkeiten
- 4 Was ist zu tun? Verträge mit UK-Bezug
- 5 Everything else - Designs, Customs & Exhaustion





War was?

Ende der Übergangsphase

- Unionsrechte vermitteln keinen Schutz mehr in UK, sondern nur noch in EU27
 - Unionsmarken (EUTMs)
 - Eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster (RCDs)
 - Nichteingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster (UCDs)
- Austrittsabkommen EU-UK

UK hat für den Schutzverlust Ersatzrechte geschaffen



UK-Ersatzmarken

EUTM-Eintragungen



Eingetragene UK-Ersatzmarken

EUTM-Anmeldungen



Anmeldung in UK

Im wesentlichen ebenso: EU-Schutzanteile von IR-Marken

UK-Ersatzmarken

EUTM war am
31.12.2020 eingetragen



Neue UK-Ersatzmarke
"UK comparable trade mark"

- UK-Ersatzmarke entsteht automatisch und ohne weitere Kosten
- UK-Ersatzmarke teilt Prioritäts-, Anmelde- und Verlängerungsdaten der EUTM
- Keine Eintragungsurkunden – aber Registerauszüge aus der UKIPO-Datenbank

Vertretung beim UKIPO

- UK-Vertreter müssen erst nach dem 31.12.2023 bestellt werden
- UKIPO übernimmt EUTM-Vertreterdaten und schreibt Altvertreter an
- Vorsicht: Gefälschte Zahlungsaufforderungen sind im Umlauf!
- Altvertreter sind postulationsfähig (z.B. Verlängerungen, Vertretung in UKIPO-Verfahren)



Intellectual
Property
Office

UK-Neuanmeldungen

EUTM war am 31.12.2020
angemeldet



Neuanmeldung beim UKIPO
erforderlich!

- UK-Neuanmeldung bis 30.09.2021 wahrt Prioritätsdaten der ursprünglichen EUTM-Anmeldung
- UKIPO erhebt gewöhnliche Amtsgebühren*
- Prüfung nach UK-Recht

*UK Anmeldegebühr = **£170** + **£50** für jede weitere Klasse (+ TW Gebühr)

Verlängerungen

**EUTM-Schutzende
6 Monate vor 31.12.2020**

Bei verspäteter Verlängerung nach 31.12.2020 – UK-Ersatzmarke wird automatisch erneuert
Andernfalls löscht UKIPO die UK-Ersatzmarke aus dem UKIPO-Markenregister

EUTM-Schutzende nach 01.01.2021

UK-Ersatzmarkenverlängerung auch dann erforderlich, wenn Verlängerungsantrag für EUTM vor dem 31.12.2020 gestellt wurde

**Schutzende der UK-Ersatzmarke
6 Monate nach 31.12.2020**

Verlängerung ohne Verspätungszuschlag möglich innerhalb von 6 Monaten ab der UKIPO-Benachrichtigung; normale Verlängerungsgebühr*

*UK Verlängerungsgebühr = **£200** + **£50** für jede weitere Klasse (+ TW Gebühr)



Was ist zu tun? Portfolio Management

Portfolio Management

- Aktualisieren Sie Ihre Datenbanken und ergänzen Ihre UK-Ersatzmarken
 - Zu finden in den Datenbanken des UKIPO und ggf. ergänzt in der TW-Datenbank
 - Registernummern der UK-Ersatzmarke besteht aus den letzten 8 Ziffern der Registernummern der ursprünglichen EUTMs / IR (EU) mit dem Vorsatz UK009 (EUTM) or UK008 (IR (EU))
- Bei EUTMs, die sich am 31.12.2020 im Anmeldeverfahren befanden, nicht vergessen: Neue UK-Marke kann bis zum 30.09.2021 unter Erhalt der Priorität der EUTM angemeldet werden
 - Nutzung des gleichen Waren-/DL-Verzeichnisses wie bei EUTM-Ursprungsanmeldung
 - Aber: Vollständig neues Anmeldeverfahren inklusive möglicher UK-Beanstandungen und UK-Widersprüche

Portfolio Management

- Einbeziehung neuer UK Marken in Ihre Kollisionsüberwachung
- Bei UK-Markenclearing: EUTMs bis etwa Ende 2021 berücksichtigen – UK-Marken können, auch wenn später angemeldet, die Priorität der EUTM beanspruchen!
- Lizenzen und sonstige eintragungsfähige Hinweise (z.B. Sicherungsrechte) müssen neu in das UKIPO-Register eingetragen werden, kein automatischer Übergang vom EUIPO zum UKIPO Register
- Künftig: Anmeldungen in EU und UK, wenn gesamter Schutz erforderlich
- Zusätzliche Kosten wegen UK-Anmeldungen, Schutzverlängerungen und Recherchen
- Schutzverlängerungen von EUTM und UK-Marke nicht verpassen

Reminder: Wichtige Daten

31.12.2020	Ende der Übergangsfrist; UK nicht mehr von EUTMs geschützt
30.09.2021	Ende der Frist für UK-Neuanmeldungen unter Erhalt der Priorität von EUTMs, die am 31.12.2020 angemeldet waren
31.12.2021	Bis dahin beim Clearing von UK-Marken EUTMs und ältere UK-Marken berücksichtigen
31.12.2023	Frist zur Benennung eines UK-Vertreters für die UK-Ersatzmarken



Was ist zu tun? Rechtsstreitigkeiten

Rechtsstreitigkeiten

- EUIPO-Verfahren

Prüfen Sie anhängige und potenzielle EUIPO-Streitigkeiten auf ihre Auswirkungen, insbesondere wenn sie Inhaber älterer Rechte mit Sitz in UK betreffen – Beispiel:

Widerspruch bzw. Löschungsantrag gegen EUTM **RIPASSA** gestützt auf...

✗ **UK Marke
RIPOSSE**

✗ **EUTM RIPOSSE**, Anspruch wird auf
Bekanntheit gestützt, Bekanntheit
nur in UK

! **EUTM RIPOSSE**
> 5 Jahre, nur in UK genutzt

- UKIPO-Verfahren

V.a. werden UKIPO-Verfahren, die am 31.12.2020 zugänglich waren, auf der Basis von EUTMs gegen UK-Marken fortgesetzt und nach bislang geltendem Recht entschieden (z.B. Löschungs- und Widerspruchsverfahren)

Rechtsstreitigkeiten

- Löschung: Wird eine EUTM infolge eines am 31.12.2020 anhängigen Löschungsantrags gelöscht, erlischt die entsprechende UK-Ersatzmarke nur, wenn „die Gründe auch in UK zutreffen“
 - Noch unklar was das bedeutet!
 - Klarer Fall: Löschung aufgrund älterer Marke eines Mitgliedstaats hat keine Auswirkung auf die UK Marke
- Überprüfung und Anpassung Ihrer Standardschreiben z.B. für Abmahnungen
 - Ergänzen Sie UK-Ersatzmarken etc.

Rechtsstreitigkeiten

- EUTM-Verletzungsverfahren werden komplexer, wenn Kläger oder Beklagte ihren Sitz in UK haben und europaweite Unterlassungsansprüche geltend gemacht werden.
- Beispiel: **Kläger** sitzt in **Deutschland**, **Beklagter** hat Sitz nur in **UK**
Kläger begehrt unionsweiten Anspruch wegen Verletzung seiner EU-Marke

Vor dem Brexit	Nach dem Brexit
Kläger muss in UK klagen	Kläger muss in Deutschland klagen
Zustellung und Vollstreckung sind leicht	Zustellung und Vollstreckung in UK ist erschwert
Unionsweite Ansprüche möglich, einschließlich UK	Unionsweiter Anspruch nur für EU27 , keine Ansprüche mehr in UK Gesonderte Klage in UK erforderlich, basierend auf Verletzung der UK-Ersatzmarke



Was ist zu tun? Verträge mit UK-Bezug

Verträge mit UK-Bezug

- Lizenzvereinbarungen, Abgrenzungsvereinbarungen
- EU-Rechte und UK Rechte, Vertragsgebiete und anwendbares Recht werden häufiger gesondert geregelt werden müssen
- Gerichtsstand für die Verletzung von EUTMs kann nicht mehr in UK liegen
- Prüfen Sie bestehende Verträge auf Anpassungs- oder Klarstellungsbedarf



Verträge mit UK-Bezug



"This Agreement applies in the EU in its current form and all future extensions, including any current Member State of the EU even if such member state should exit the EU in the future."

"Diese Vereinbarung gilt in der EU in ihrer gegenwärtigen Form und in allen zukünftigen Erweiterungen, einschließlich aller gegenwärtigen Mitgliedsstaaten der EU, selbst wenn ein Mitgliedsstaat in Zukunft aus der EU austreten sollte."



Everything else - Designs, customs notifications & exhaustion of rights

Designs



■ What has happened?

RCD registrations	→	Re-registered UK design
RCD applications	→	Apply in UK by 30/9/21 to claim same priority/filing date as RCD
UCDs	→	Continuing unregistered UK design
+		UK created new "supplementary unregistered design" (SUD) similar to UCD

■ What do you need to do? Largely same as for EUTMs

- **Portfolio management** - replicate records, check renewals, refile in UK by 30 September 2021, watch for new UK applications, clear against RCDs for UK until end 2021, record registrable transactions in UK, file separately in EU/UK, review budgets
- **Disputes** – consider impact especially where UK prior rights holders (although less impact than for EUTMs)

Unregistered Designs

- Uncertainty about whether it is possible to obtain unregistered design protection in both EU and UK for a particular design - example

German fashion company



1st discloses design
in Germany



UCD ✓
SUD ✗?

Seek advice if you rely on unregistered designs in EU and UK



Customs notifications

■ Background

- Applications for Action (AFAs) - allow customs to seize goods potentially infringing IP rights
- Single application can cover more than one EU member state

■ What do you need to do?

- If filed via EU27 customs office (eg Germany) and designated the UK - need to be refiled in UK directly (same if filed via UK Customs and designated any EU27 member states)
- In future, file in EU27 and UK separately
- No longer share COPIS database



Exhaustion of rights



■ Background

- Rights holders cannot object to further commercialisation of goods bearing IP right once legitimately put on market in EEA (unless "legitimate reasons") – rights exhausted
- Free movement of goods around EEA

■ What has happened? From 31 December 2020:

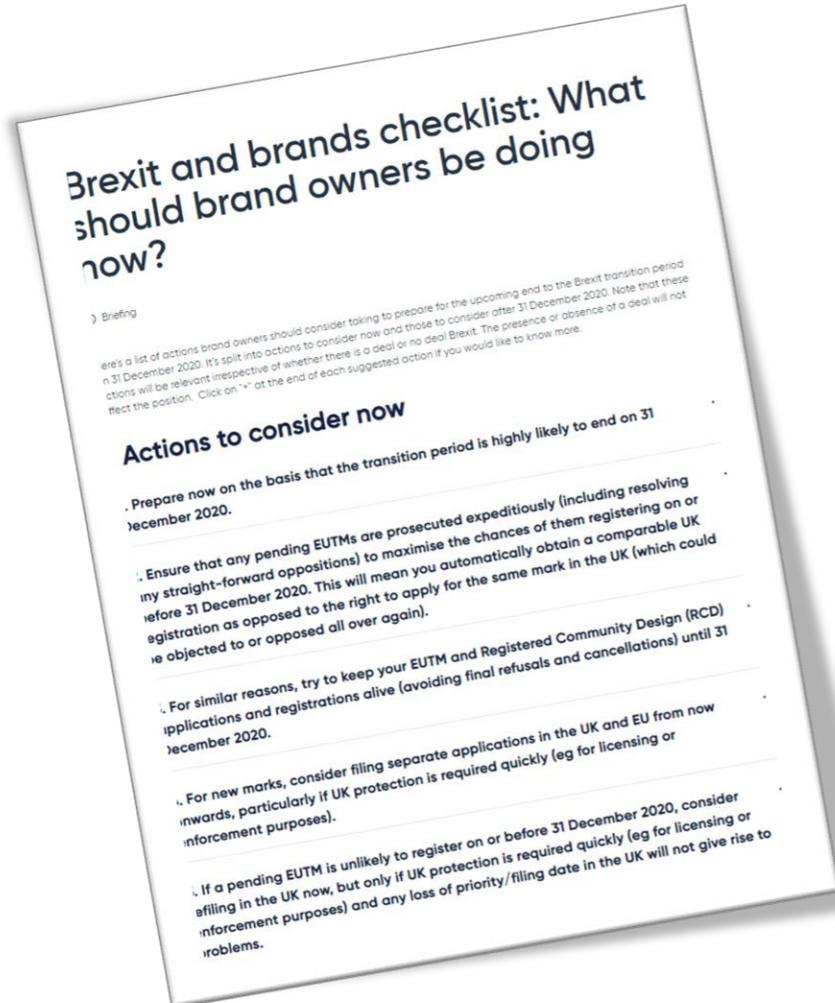
- UK  EEA: IP owners can object
- EEA  UK: IP owners cannot object

What do you need to do?

Those used to importing/selling etc UK-derived goods into EEA now need to check IP position

- Unreciprocated, one way exhaustion, as a temporary fix - UK consulting on future regime in early 2021

Want to know more?



See our [Briefing](#)

Presenting to you today



Dr. Wiebke Baars
Partnerin, Hamburg

+49 40 36803-145
w.baars@taylorwessing.com



Sebastian Fiscoeder
Salary Partner, Düsseldorf

+49 211 8387 207
s.fiscoeder@taylorwessing.com



Louise Popple
Lawyer, London

+44 20 7300 4670
l.popple@taylorwessing.com



Haben Sie Fragen?
Any questions?

1000+ lawyers
300+ partners
28 offices
16 jurisdictions

Austria	Klagenfurt Vienna
Belgium	Brussels
China	Beijing Hong Kong Shanghai
Czech Republic	Brno Prague
France	Paris
Germany	Berlin Düsseldorf Frankfurt Hamburg Munich
Hungary	Budapest
Netherlands	Amsterdam Eindhoven
Poland	Warsaw
Slovakia	Bratislava
South Korea	Seoul*
UAE	Dubai
Ukraine	Kyiv
United Kingdom	Cambridge Liverpool London London TechFocus
USA	New York Silicon Valley

* In association with DR & AJU LLC

