

Beschränkungen bei der Markenrecherche / Due Diligence

Common Law Rechte

Sofern nicht anders angegeben, wurden bei der Recherche keine Rechte des Gewohnheitsrechts berücksichtigt. Im Vereinigten Königreich können einem Markeninhaber Rechte sowohl durch Benutzung als auch durch Eintragung gewährt werden. Bei einer Recherche in den Markenregistern werden solche Rechte, die nur durch Benutzung erworben wurden, nicht gefunden. Bei Bedarf kann eine Common Law-Recherche durchgeführt werden.

Genauigkeit der Suche

In der Regel vergeht nur eine kurze Zeit zwischen der Anmeldung einer Marke und ihrer Eintragung in die Datenbanken des Registers, die dann durchsucht werden. Kürzlich angemeldete Marken sind möglicherweise nicht auffindbar. Falls erforderlich, kann zu einem späteren Zeitpunkt eine weitere Aktualisierungsrecherche durchgeführt werden. Darüber hinaus kann HGF Limited nicht für Ungenauigkeiten und/oder Auslassungen in den durchsuchten kommerziellen Datenbanken verantwortlich gemacht werden.

Welche Teile des Recherchenberichts HGF überprüft?

Manchmal verwendet der Beauftragte von HGF die von Clarivate CompuMark bereitgestellte Plattform TMgo365, um nach potenziell relevanten Marken zu suchen. (CompuMark ist der kommerzielle Suchanbieter, den wir mit der Durchführung von Recherchen beauftragen und der HGF die Rohdaten zur Verfügung stellt, die wir analysieren). Die Plattform TMgo365 kann Hunderte oder Tausende von Marken auflisten, die der zuständige Beauftragte von HGF überprüft und diejenigen auswählt, die er für besonders relevant hält. In anderen Fällen gibt der Anwalt einen ersten Bericht in Auftrag, der von einem CompuMark-Analysten erstellt wird. Die von einem CompuMark-Analysten erstellten Recherchenberichte zum Markenregister bestehen aus zwei Teilen. Der erste Teil besteht aus der vom CompuMark-Analysten vorgenommenen Auswahl potenziell relevanter Marken. Diese Marken werden aus dem zweiten Teil des Berichts ausgewählt, der aus allen Marken besteht, die durch das von CompuMark entwickelte Suchprogramm gefunden wurden. Dieser besteht in der Regel aus vielen Seiten, wobei jede Seite kurze Angaben zu vielen Marken enthält.

Bei unserer Analyse stützen wir uns nur auf die Auswahl, die der CompuMark-Analyst im ersten Teil des Berichts getroffen hat. Der zweite Teil des Berichts wird von uns selbstverständlich nicht geprüft. Eine vollständige Analyse des zweiten Teils des Berichts würde die Kosten erheblich erhöhen.

Potenzielle Konflikte in den Suchergebnissen identifiziert

Wenn unsere Analyse der Suchergebnisse einen potenziellen Interessenkonflikt bei der Beratung durch HGF aufzeigt, können wir Sie zwar über diesen Hinweis informieren, aber keine eigenen Kommentare abgeben. Wenn diese Situation eintritt und Sie unsere Kommentare/Ratschläge erhalten möchten, müssen Sie uns dies mitteilen. Wir werden den potenziellen Konflikt intern besprechen, um zu entscheiden, ob wir Sie in dieser Angelegenheit weiter beraten können.

Beantragung von Prioritätsanträgen

Anmelder von Marken, die in Mitgliedsstaaten der Pariser Verbandsübereinkunft oder der Welthandelsorganisation (d.h. in den meisten Ländern der Welt) angemeldet wurden, können eine Anmeldung im Vereinigten Königreich oder in der Europäischen Union (EUTM) auf eine in einem solchen Land angemeldete Marke stützen. Eine solche Anmeldung kann Rechte beanspruchen, die bis zum Anmeldetag der ausländischen Anmeldung zurückreichen, wenn die britische und/oder EU-Markenmeldung innerhalb von sechs Monaten nach der ausländischen Anmeldung eingereicht wird. Das Anmeldedatum der britischen Marke und/oder der EU-Marke eines Dritten wird auf die frühere Anmeldung zurückdatiert. Das kann bedeuten, dass nach der Recherche eine Anmeldung im Vereinigten Königreich oder in der EU eingereicht wird, deren Rechte auf das Datum der Anmeldung im Ausland zurückdatiert werden. In diesem Fall wäre die Marke natürlich nicht durch die Suchergebnisse aufgedeckt worden. Dies ist relativ ungewöhnlich, kommt aber gelegentlich vor.

Marken der Europäischen Union / Brexit

Das EUTM-System gewährt durchsetzbare Rechte in den 27 Mitgliedstaaten der EU, aber NICHT im Vereinigten Königreich. Das Vereinigte Königreich verlässt das EU-weite Markensystem am 31. Dezember 2020. Das bedeutet, dass ab dem 1. Januar 2021 EU-Markenregistrierungen (einschließlich EU-Marken, die durch Benennung der EU im Rahmen des internationalen

Madri der Markenregistrierungssysteme erworben wurden) nicht mehr für das Vereinigte Königreich gelten. Um jedoch die Inhaber von EU-Marken zu schützen, hat das UKIPO automatisch geklonte britische TM-Registrierungen mit denselben Anmelde-/Prioritätsdaten erstellt.

Eine Recherche im EU-Markenregister allein wird nicht alle potenziell kollidierenden Marken aufspüren, die in den EU-Mitgliedstaaten eingetragen sind. Solche nationalen Rechte können die Benutzung und Eintragung einer EU-Marke oder einer nationalen Markenmeldung in einem Land blockieren. Falls erforderlich, können Recherchen in nationalen Markenregistern in Übersee durchgeführt werden.

Territorialer Geltungsbereich der Suche

Sofern nicht anders angegeben, erstreckt sich die Recherche nur auf die Verfügbarkeit für die Benutzung und Eintragung der Marke im Vereinigten Königreich. Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie die Suche auf andere Gebiete ausdehnen möchten.

Nur identische Suchanfragen

Wenn sich die Recherche nur auf identische Marken beschränkt, bietet dies nur eine enge und begrenzte Form der Freigabe für die Marke. Insbesondere werden bei solchen Recherchen keine ähnlichen Marken gefunden, was ein Hindernis für die Benutzung und Eintragung der recherchierten Marken darstellen kann.

Berühmte oder bekannte Marken

Inhaber bekannter Marken können die Verwendung einer Marke verhindern, die mit ihrer Marke identisch oder ihr ähnlich ist, selbst wenn die vorgeschlagene Marke für nicht ähnliche Waren/Dienstleistungen verwendet werden soll.

Knockouts

Wenn wir bei einer Recherche eine Marke/ein Recht gefunden haben, von dem wir glauben, dass es Ihr wahrscheinliches Recht, Ihre vorgeschlagene Marke zu nutzen und/oder zu registrieren, erheblich in Frage stellt, können wir die Recherche oder die Erstellung des Recherchenberichts vorzeitig beenden, um Kosten zu sparen. Wenn Sie trotz der Ergebnisse der Recherche weitermachen wollen, teilen Sie uns dies bitte mit, damit wir Ihnen mitteilen können, ob weitere Recherchen erforderlich sind.

Beschreibender Charakter

Im Allgemeinen sind Marken nicht eintragungsfähig, wenn sie für die beanspruchten Waren/Dienstleistungen beschreibend sind. Es ist für uns nicht praktikabel, dies zu überprüfen, außer in offensichtlichen Fällen, da die Bandbreite an Begriffen in jeder kommerziellen Tätigkeit groß ist. Sie sind häufig am besten in der Lage, die Begriffe zu kennen, die in Ihrem Unternehmen zur Bezeichnung von Produkten oder Dienstleistungen oder deren Merkmalen verwendet werden. Bitte lassen Sie uns wissen, wenn Sie glauben, dass es ein Problem gibt, damit wir es beurteilen können.

Kosteneffizienz

Es ist notwendig, den Umfang einer in Ihrem Auftrag durchgeführten Recherche zu beurteilen, es sei denn, die Recherche ist sehr aufwendig und damit teuer. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn Sie eine Kostengrenze für die Recherche festgelegt haben.