



Was passiert mit Ihren Unionsmarken nach dem Brexit?

Seit dem 31.01.2020 ist es offiziell. Großbritannien ist aus der Europäischen Union ausgetreten. Der Brexit ist vollzogen, doch die eigentliche Arbeit folgt erst noch. Die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien beginnen erst Anfang März 2020. Die Frage nach einem Freihandelsabkommen stellt sich und mit ihr unter anderem auch die Frage:

Was passiert mit bestehenden Unionsmarken nach dem Brexit?

Eine Momentaufnahme.

Allgemeines

Nach dem Brexit gibt es eine Übergangszeit, in der sich die Wirkungen des EU-Binnenmarktes sowie der EU-Zollunion noch bis zum Ablauf einer Übergangsfrist (31.12.2020) auf Großbritannien erstrecken. Das haben die Abstimmungen zum sogenannten Austritts- und Übergangsabkommen, für das sowohl das britische Unterhaus

als auch das EU-Parlament gestimmt haben, ergeben. Dadurch ließen sich die negativen Auswirkungen eines unregulierten Brexits erst einmal verhindern. Sollte jedoch nach dieser Übergangszeit kein Freihandelsabkommen in Kraft treten, ist eine sog. „No-Deal“-Situation noch möglich.

Unionsmarken in der Übergangszeit

Das Markenamt in Großbritannien, das UKIPO (United Kingdom Intellectual Property Office), hat am 29.01.2020 eine Stellungnahme veröffentlicht, die am 31.01.2020, dem Austrittstag Großbritanniens, aktualisiert wurde. Darin heißt es, dass sich während der Übergangszeit weder im Bereich der Unionsmarken noch im Bereich der Designs etwas an der bestehenden Rechtslage oder dem gewährleisteten Schutz ändert.

Änderungen ab dem 01.01.2021

Ab dem 01.01.2021 sollen in Großbritannien – unter Bezugnahme auf das Austritts- und Übergangsabkommen – mit Unionsmarken vergleichbare Marken geschaffen werden. Nach derzeitigem Stand sollen knapp 1,4 Millionen Unionsmarken am Ende der Übergangszeit umgewandelt werden. Dies soll **ohne Antrag** der Markeninhaber und folglich **automatisch** geschehen. Jede einzelne Marke soll dementsprechend in das britische Markenregister eingetragen werden und einen rechtlichen Status erhalten, als sei sie ursprünglich nach britischem Recht beantragt und registriert worden.

Sowohl das ursprüngliche Anmeldedatum der Unionsmarke als auch der Status der **Priorität und Seniorität** sollen dabei beibehalten werden. Es soll eine völlig unabhängige britische Marke entstehen, die angefochten, abgetreten, lizenziert oder zurückgenommen werden kann. Das UKIPO schreibt in seiner Stellungnahme, dass für den Markeninhaber keine Kosten entstehen sollen und nur ein geringer Verwaltungsaufwand. Am Ende der Umwandlung erhält der Markeninhaber eine Eintragungsbescheinigung vom UKIPO.

Die **Kennzeichnung** der „neuen britischen Marke“ wird, um sie von den bestehenden UK Marken zu unterscheiden, mit „UK009“ beginnen und den letzten acht Ziffern der Unionsmarkennummer vorangestellt.

Für **anhängige Registrierungsverfahren** von Unionsmarken, die innerhalb von neun Monaten nach Ende der Übergangszeit (31.12.2020), gestellt wurden, kündigt das UKIPO an, „einen Weg“ bereitzustellen, um Priorität und Seniorität der Marke auf die „neue britische Marke“ zu übertragen, indem

ein **Antrag auf gleichwertigen Schutz** gestellt wird. Dies soll unter Verwendung des bisherigen britischen Antragsverfahrens einschließlich der Zahlung einer Antragsgebühr geschehen. Dieser Antrag unterliegt dann dem britischen Prüfungsstandard.

Nach dem eingangs genannten Austrittsabkommen sollen Rechte an geistigem Eigentum, die **vor** dem Ende der Übergangszeit erschöpft sind, sowohl in Großbritannien als auch in der EU erschöpft bleiben. Dadurch soll Rechtssicherheit und Kontinuität in der Umbruchphase gewährleistet werden.

Wenn die automatische **Übernahme** einer Unionsmarke **in eine britische Marke unerwünscht** ist, soll der Markeninhaber einen Antrag stellen können, dass keine Übernahme in das Register des UKIPO erfolgt. Ein solcher kann jedoch erst nach dem 01.01.2021 gestellt werden. Ein entsprechendes Formular wird auf der offiziellen Website der britischen Regierung verfügbar sein. Die Unionsmarke wird dann so behandelt, als sei sie nach britischem Recht nie beantragt und registriert worden. Die Zulässigkeit des Antrags unterliegt **weiteren Voraussetzungen**. So soll dieser nur möglich sein, wenn die entsprechende Marke in Großbritannien nicht genutzt oder lizenziert wurde oder gar zur Grundlage eines Rechtsstreits gemacht wurde.

Markenbenutzung

Problematisch bei der Umwandlung der bestehenden Unionsmarken in britische Marken, könnte die fünfjährige Benutzungsschonfrist sein. Viele der durch die Umwandlung neu geschaffenen britischen Marken, wurden noch nie/nicht ausreichend in Großbritannien benutzt. Dadurch fehlt es an einem ausreichenden und vergleichbaren Schutz für eben jene. Um dem

entgegenzuwirken, stellt das neue Gesetz sicher, dass jede Benutzung der Marke in der EU vor dem 01.01.2021, ob innerhalb oder außerhalb Großbritanniens, als rechtserhaltende Benutzung in Großbritannien gelten soll.

Internationale Registrierungen

Internationale Registrierungen von Marken nach dem Madrid Markenabkommen (IR Marken) bleiben während der Übergangszeit ebenfalls bestehen. In Übereinstimmung mit dem Austritts- und Übergangsabkommen werden internationale Registrierungen für Marken und Designs, die vor dem 31.12.2020 erfasst wurden, auch danach in Großbritannien geschützt bleiben. So ist es zumindest geplant. Großbritannien arbeitet weiterhin an einer Lösung mit der WIPO zusammen, um einen kontinuierlichen Schutz zu gewährleisten.

Verlängerung von auslaufenden Markenrechten

Bei der Verlängerung von Markenrechten wird künftig jeweils eine separate Gebühr für beim UKIPO registrierte Marken erhoben. Auch wenn es sich dabei um ehemalige Unionsmarken handelt.

Das UKIPO informiert alle neuen britischen Markeninhaber sechs Monate im Voraus über den bevorstehenden Ablauf. Dieses Informationsverfahren wird für alle auslaufenden Rechte beibehalten, deren Enddatum mehr als sechs Monate nach dem 01.01.2021 liegt.

Ein neues Verfahren des UKIPO soll hingegen für Marken implementiert werden, deren Ablaufdatum in den ersten sechs Monaten nach Ablauf der Übergangszeit liegt (01.01.2021-30.06.2021). Sowie für Marken, die sechs Monate vor dem 01.01.2021

ausgelaufen sind. Genauere Regelungen gibt derzeit dazu jedoch noch nicht.

Fazit

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Aussichten auf den Markenumwandlungsprozess für Markeninhaber recht positiv sind. Die bisherigen Schutzmechanismen sollen erhalten bleiben. Die wohlmöglichste Änderung besteht darin, dass dann neben der Nationalen- und der Unionsmarke noch eine weitere, britische Marke, existiert. Ob die Regelungen schlussendlich im Einzelnen so umgesetzt werden, bleibt abzuwarten.

Ihr Markenrechts-Team



Dr. Philipp Mels

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz

T +49 211 60035-180
philipp.mels@orthkluth.com



Dr. Ulla Kelp LL.M.

Rechtsanwältin, Fachanwältin für Gewerblichen Rechtsschutz, Fachanwältin für Arbeitsrecht

T +49 211 60035-176
ulla.kelp@orthkluth.com



Elisaveta Breckheimer

Rechtsanwältin, Fachanwältin für Gewerblichen Rechtsschutz

T +49 211 60035-190
elisaveta.breckheimer@orthkluth.com



Dr. Anja Doepner-Thiele LL.M.

Rechtsanwältin, Fachanwältin für Gewerblichen Rechtsschutz

T +49 211 60035-168
anja.doepner-thiele@orthkluth.com



Sina Johanna Lorenz LL.M.
Rechtsanwältin

T +49 211 60035-314
sinajohanna.lorenz@orthkluth.com



Corinna Bödefeld
Rechtsanwältin

T +49 211 60035-240
corinna.boedefeld@orthkluth.com



Prof. Dr. Kristoff Ritlewski LL.M.
Of Counsel

T +49 30 2060970-0
kristoff.ritlewski@orthkluth.com