

BREXIT – Chancen für Inhaber von Unionsmarken

AUSWIRKUNGEN DES BREXIT AUF UNIONSMARKEN UND -ANMELDUNGEN

Executive Summary

- Die Auswirkungen des BREXIT auf Unionsmarken sollten Markeninhaber im Blick haben. Im Folgenden wird aufgezeigt, welche Regelungen jetzt gelten und vor allem, welche Handlungsmöglichkeiten bestehen.

Einleitung

Mit dem Jahresbeginn endet der im Austrittsabkommen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union festgelegte Übergangszeitraum. Der 1. Januar 2021 stellt zugleich einen Wendepunkt für die Auswirkungen des BREXIT auf eingetragene Unionsmarken und laufende Anmeldeverfahren dar. Der Bestand an eingetragenen oder angemeldeten Unionsmarken an diesem Tag entscheidet über deren Schicksal und die Handlungsoptionen der Markeninhaber. Diese müssen danach differenzieren, ob ihre Unionsmarke mit Ablauf des 31. Dezember 2020 bereits registriert war oder ob zu diesem Zeitpunkt noch das Anmeldeverfahren für eine Unionsmarke lief.

I. Schicksal zum 31.12.2020 eingetragener Unionsmarken

Immer mehr Unternehmen halten neben ausschließlich in Deutschland geschützten Marken inzwischen Marken, deren Schutzgebiet sich auf die Europäische Union erstreckt. Eingetragene Unionsmarken bieten – wie bisher – nur Schutz innerhalb der Europäischen Union.¹ Mit Ende des sog. Übergangszeitraums, am 31. Dezember 2020, in dem grundsätzlich noch Unionsrecht für und in Großbritannien

anwendbar war,² entfalten Unionsmarken daher keinen Markenschutz mehr in Großbritannien. Damit ist der Schutz von Unionsmarken in einem wichtigen Markt beendet worden.

1. Automatische Entstehung britischer Marken

Um hierfür einen Ausgleich zu schaffen, hat sich Großbritannien verpflichtet, für Unionsmarken vergleichbare britische Marken zu schaffen.³ Dies gilt allerdings nur für solche Unionsmarken, die vor Ablauf des 31. Dezember 2020 beim Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) bereits eingetragen waren.

Inhaber von vor dem 1. Januar 2021 eingetragenen Unionsmarken erhalten daher automatisch eine eingetragene britische Marke.⁴ Hierfür müssen keine Anträge gestellt werden und es entstehen für die Aufnahme dieser Marken in das Markenregister des UK Intellectual Property Office (IPO) keine Gebühren.⁵ Derartige „abgeleitete“ britische Marken entsprechen in ihren Schutzwirkungen den Unionsmarken. Das heißt, das geschützte Zeichen und die eingetragenen Waren- und Dienstleistungen sind identisch zu denen der Unionsmarke. Außerdem erhält die nationale, britische Marke das Anmelde- oder Prioritätsdatum der Unionsmarke.⁶ Diese „neuen“, von Unionsmarken abgeleiteten britischen Marken sind daran erkennbar, dass sie vor dem bisherigen aus der Unionsmarke abgeleiteten Aktenzeichen das Kürzel „UK009“ erhalten.

¹ Art. 1 Abs. 2 Unionsmarkenverordnung.

² Art. 126, 127 Abs. 1 Satz 1 Abkommen über den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft (2019/C 384 I/01) (Austrittsabkommen).

³ Art. 54 Abs. 1, 5 Austrittsabkommen.

⁴ Mehr Informationen hierzu unter: <https://www.gov.uk/guidance/eu-trade-mark-protection-and-comparable-uk-trademarks#registering-a-pending-eutm-application-as-a-uk-trade-mark>.

⁵ Art. 55 Abs. 1, 2 Satz 1 Austrittsabkommen.

⁶ Art. 54 Abs. 1, 5 lit. a Austrittsabkommen.



2. Handlungsoptionen für Markeninhaber

Inhaber von vor Ablauf des Übergangszeitraums eingetragenen Unionsmarken müssen also nicht tätig werden, um einen entsprechenden Markenschutz in Großbritannien zu erlangen. Wenigstens bis zum 31. Dezember 2023 besteht auch keine Pflicht, im britischen Markenregister eine Anschrift des Markeninhabers im Vereinigten Königreich zu hinterlegen oder zumindest einen dort ansässigen Inlandsvertreter zu bestellen.⁷ Gleichwohl empfiehlt sich, gerade wenn die Marke in Großbritannien aktiv benutzt werden soll, diese Marke in der Portfolioverwaltung zu berücksichtigen und einen in Großbritannien anerkannten Inlandsvertreter zu den Marken eintragen zu lassen.

Markeninhaber, die kein Interesse an ihrer „neuen“ britischen Marke haben, können diese schlicht mit Ende der Schutzfrist auslaufen lassen. Wer bspw. wegen des künftigen Verwaltungsaufwands oder wegen entgegenstehender Verpflichtungen aus Abgrenzungsvereinbarungen seine automatisch geschaffenen, britischen Marken vor Ablauf der Schutzdauer löschen lassen will, hat hierzu die Möglichkeit. Er kann beim IPO einen sog. Opt-out-Antrag zu stellen. Damit dieser Antrag erfolgreich ist, darf die Marke nicht in Großbritannien benutzt werden. Markenübertragungen oder -lizenzierungen dürfen ebensowenig bestehen wie aus der betreffenden britischen Marke initiierte Rechtsstreitigkeiten in Großbritannien. Außerdem erfolgt vor der Löschung der Marke aufgrund eines Opt-out-Antrags eine Mitteilung an Dritte, die ein Interesse an der zugrundeliegenden Unionsmarke haben und im Markenregister des EUIPO eingetragen sind, bspw. an eingetragene Lizenznehmer, Berechtigte, zu deren Gunsten ein dingliches Recht eingetragen ist, oder Begünstigte aus Zwangsvollstreckungen in Bezug auf die Unionsmarke.

II. Auswirkungen auf laufende Anmeldeverfahren zum 31.12.2020

Für zum Ablauf des 31. Dezember 2020 noch laufende Anmeldeverfahren von Unionsmarken gilt etwas anderes als

für bereits zu diesem Zeitpunkt eingetragene Unionsmarken.

Die Anmeldung einer Unionsmarke wirkt seit Beginn dieses Jahres nur noch für die EU und führt damit bei Eintragung der Marke nach dem Übergangszeitraum nicht automatisch zu einem Markenschutz in Großbritannien. Insbesondere wird in Großbritannien nicht ohne Weiteres ein Anmeldeverfahren für eine vergleichbare britische Marke in die Wege geleitet.

Für Markenmeldungen, die vor dem 1. Januar 2021 noch beim EUIPO anhängig waren, besteht aber bis zum 30. September 2021 die Möglichkeit, dieselbe Marke als nationale britische Marke anzumelden.⁸ Dabei behält die britische nationale Marke den Anmelde- bzw. Prioritätstag der Unionsmarkenanmeldung bei.

Wer an einem weiteren Markenschutz der bislang nur in der EU angemeldeten Marke auch in Großbritannien interessiert ist, sollte daher einen entsprechenden Antrag auf Anmeldung einer solchen nationalen Marke auf Basis der Unionsanmeldung stellen. Die Gebühren hierfür entsprechen denen für eine übliche nationale Markenmeldung in Großbritannien. Der Vorteil liegt darin, den Anmelde- bzw. Prioritätstag der Unionsmarkenanmeldung auch für die britische Anmeldung nutzen zu können.

III. Zusammenfassung

Das Austrittsabkommen infolge des BREXIT bedeutet für den Schutz von Marken (noch) keineswegs eine strikte Trennung zwischen Unions- und britischen Marken. Vielmehr sollten Inhaber von Unionsmarken und -anmeldungen sorgfältig prüfen, ob die zur Verfügung stehenden, einmaligen Handlungsmöglichkeiten genutzt werden sollen, bevor insbesondere die Frist für entsprechende Markenmeldungen in einigen Monaten abläuft.

Dr. Katy Ritzmann

Rechtsanwältin, Partnerin | Standort Berlin
katy.ritzmann@gsk.de

Dr. Henrike Strobl, lic. en droit

Rechtsanwältin | Standort Berlin
henrike.strobl@gsk.de

⁷ Art. 55 Abs. 2 Satz 2 Austrittsabkommen.

⁸ Art. 59 Abs. 1 Austrittsabkommen.



Urheberrecht

GSK Stockmann – Alle Rechte vorbehalten. Die Wiedergabe, Vervielfältigung, Verbreitung und/oder Bearbeitung sämtlicher Inhalte und Darstellungen des Beitrages sowie jegliche sonstige Nutzung ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von GSK Stockmann gestattet.

Haftungsausschluss

Diese Mandanteninformation enthält ausschließlich allgemeine Informationen, die nicht geeignet sind, den besonderen Umständen eines Einzelfalles gerecht zu werden. Sie hat nicht den Sinn, Grundlage für wirtschaftliche oder sonstige Entscheidungen jedweder Art zu sein. Sie stellt keine Beratung, Auskunft oder ein rechtsverbindliches Angebot auf Beratung oder Auskunft dar und ist auch nicht geeignet, eine persönliche Beratung zu ersetzen. Sollte jemand Entscheidungen jedweder Art auf Inhalte dieser Mandanteninformation oder Teile davon stützen, handelt dieser ausschließlich auf eigenes Risiko.

GSK Stockmann und auch die in dieser Mandanteninformation namentlich genannten Partner oder Mitarbeiter übernehmen keinerlei Garantie oder Gewährleistung, noch haftet GSK Stockmann und einzelne Partner oder Mitarbeiter in irgendeiner anderen Weise für den Inhalt dieser Mandanteninformation. Aus diesem Grund empfehlen wir, in jedem Fall eine persönliche Beratung einzuholen.

www.gsk.de

GSK Stockmann

BERLIN

Mohrenstrasse 42
10117 Berlin
T +49 30 203907-0
F +49 30 203907-44
berlin@gsk.de

HEIDELBERG

Mittermaierstrasse 31
69115 Heidelberg
T +49 6221 4566-0
F +49 6221 4566-44
heidelberg@gsk.de

FRANKFURT / M.

Taunusanlage 21
60325 Frankfurt am Main
T +49 69 710003-0
F +49 69 710003-144
frankfurt@gsk.de

MÜNCHEN

Karl-Scharnagl-Ring 8
80539 München
T +49 89 288174-0
F +49 89 288174-44
muenchen@gsk.de

HAMBURG

Neuer Wall 69
20354 Hamburg
T +49 40 369703-0
F +49 40 369703-44
hamburg@gsk.de

LUXEMBURG

GSK Stockmann SA
44, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
T +352 271802-00
F +352 271802-11
luxembourg@gsk-lux.com



YOUR PERSPECTIVE.

GSK.DE | GSK-LUX.COM