

# IP Newsletter

## BREXIT - Auswirkungen auf Rechte an Unionsmarken und IR-Marken

Ab dem 1. Januar 2021 werden die Unionsmarken (UM), die Markenschutz für die gesamte Europäische Union gewähren, und Internationale Markenregistrierungen (IR-Marken), soweit sie in der Europäischen Union geschützt sind, im Vereinigten Königreich (UK) nicht mehr gelten. Was passiert dann mit dem Markenschutz im Vereinigten Königreich?

### I. Unionsmarken und vergleichbare UK-Marken ab 1. Januar 2021

#### 1. Eingetragene Marken

Am 1. Januar 2021 wird das Amt für geistiges Eigentum des Vereinigten Königreichs (UKIPO) für jede eingetragene Unionsmarke (UM) eine sog. „vergleichbare UK-Marke“ (vUKM) schaffen. Jede dieser vUKM wird

- im UK-Markenregister eingetragen werden
- den gleichen rechtlichen Status haben, als wäre sie nach britischem Recht beantragt und registriert
- das ursprüngliche EUTM-Anmeldedatum sowie die ursprünglichen Prioritäts- oder britischen Senioritätsdaten beibehalten
- eine völlig unabhängige britische Marke sein, die getrennt vom ursprünglichen EUTM angefochten, übertragen, lizenziert oder verlängert werden kann.

Für die Eintragung der vUKM braucht weder ein Antrag gestellt noch eine Gebühr bezahlt zu werden. Für die ersten drei Jahre bedarf es auch keines nationalen Vertreters und keiner Korrespondenzadresse im Vereinigten Königreich.

Die Markeninhaber erhalten keine Eintragungsurkunde für das Vereinigte Königreich, aber die Einzelheiten der vUKM können im Internet eingesehen und ein Screenshot als Beweis für die vUKM gemacht werden.

Zur Identifizierung der vUKM und zur Unterscheidung von bestehenden UK-Marken wird die vUKM als Eintragsnummer die letzten 8 Ziffern der Eintragsnummer der UM mit dem Präfix UK009 erhalten: Aus der Eintragsnummer 00000123 der UM wird dann die Eintragsnummer UK0090000123 der vUKM, aus der Eintragsnummer 012345678 der UM wird dann die Eintragsnummer UK00912345678 der vUKM.

Wer die vUKM nicht in Anspruch nehmen möchte, kann dies nach dem 1. Januar 2021 beantragen („opt out“). Die zunächst eingetragene vUKM wird dann so behandelt, als wäre sie nie beantragt oder eingetragen worden.

## **2. Schwebende Unionsmarkenanmeldungen**

Wenn am 1. Januar 2021 noch ein Antrag auf Eintragung einer UM anhängig ist, kann innerhalb von neun Monaten nach dem Ende der Übergangszeit, d.h. bis einschließlich 30. September 2021, die Eintragung derselben Marke als UK-Marke beantragt werden, die das frühere Anmeldedatum der anhängigen Unionsmarkenanmeldung beibehält und jede gültige internationale Priorität sowie die britischen Senioritätsansprüche beanspruchen kann, die für die anhängige UM-Anmeldung beansprucht worden waren.

Der Antrag muss sich auf dieselbe Marke wie die UM-Anmeldung beziehen und Schutz für Waren und Dienstleistungen beanspruchen, die mit der UM-Anmeldung identisch oder in ihr enthalten sind. Für den Antrag ist eine Gebühr zu bezahlen, und die Anmeldung unterliegt den britischen Prüfungs- und Veröffentlichungsanforderungen.

## **3. Benutzung**

Jede Benutzung der UM vor dem 1. Januar 2021, ob innerhalb oder außerhalb des Vereinigten Königreichs, gilt als Benutzung der vUKM. Eine Benutzung der UM in der EU, aber außerhalb des Vereinigten Königreichs nach dem 1. Januar 2021 wird dagegen für die vUKM nicht berücksichtigt.

## **4. Verlängerung**

Für die Zwecke der künftigen Verlängerung behält die vUKM das bestehende Verlängerungsdatum der entsprechenden UM bei. Für jede vUKM wird bei Verlängerung zusätzlich zur Verlängerungsgebühr für die UM eine separate Verlängerungsgebühr für die vUKM erhoben.

### **a) Marken, die nach dem 1. Januar 2021 ablaufen**

Für alle vUKM, deren Verlängerung in den sechs Monaten nach dem 1. Januar 2021 ansteht, erhalten die Inhaber am tatsächlichen Datum des Schutzablaufs oder so bald wie möglich nach diesem Datum eine Verlängerungserinnerung. Ab dem Datum des Schreibens erhalten die Inhaber eine weitere Frist von sechs Monaten, um die vUKM zu verlängern. Dieses Verfahren kommt einer Verlängerung der vUKM nach Ablauf des Schutzablaufdatums gleich. Für die „späte“ Verlängerung von vUKM, die innerhalb von sechs Monaten nach dem 1. Januar 2021 abgelaufen sind, wird keine zusätzliche Verlängerungsgebühr, sondern nur die Standard-Verlängerungsgebühr für das Vereinigte Königreich fällig.

Für alle vUKM, deren Verlängerung mehr als sechs Monate nach dem 1. Januar 2021, d.h. ab dem 1. Juli 2021 ansteht, erhalten die Inhaber sechs Monate vor dem Ablaufdatum eine Verlängerungserinnerung.

Endet der Schutz der UM nach dem 1. Januar 2021, so hat die Zahlung der Verlängerungsgebühr beim Amt der EU für geistiges Eigentum (EUIPO) vor dem 1. Januar 2021 keine Auswirkungen in Bezug auf die vUKM.

### **b) Marken, die vor dem 1. Januar 2021 ablaufen**

Sofern der Schutz der UM in den sechs Monaten vor dem 1. Januar 2021 abgelaufen war und die UM vor dem 1. Januar 2021 verlängert wurde, gilt die Verlängerung auch für die vUKM. Sofern der Schutz

der UM in den sechs Monaten vor dem 1. Januar 2021 abgelaufen war und die UM nicht vor dem 1. Januar 2021 verlängert wurde, sich aber noch in der Frist für eine verspätete Verlängerung befindet, erhält die vUKM den Status „abgelaufen“; ihre weitere Wirkung im Vereinigten Königreich hängt von der späten Erneuerung der UM beim EUIPO ab.

Wenn die UM in der Nachfrist verlängert wird, wirkt die Verlängerung auch zugunsten der abgelaufenen vUKM; sie wird aufgrund der späten Verlängerung der UM automatisch verlängert. Für diese erste Verlängerung der vUKM ist keine Verlängerungsgebühr zu zahlen. Wenn die UM nicht in der Nachfrist verlängert wird, wird die vUKM, die zunächst am 1. Januar 2021 im Vereinigten Königreich geschaffen wurde, nach Ablauf der späten Verlängerungsfrist der UM mit Wirkung vom 1. Januar 2021 aus dem Register des Vereinigten Königreichs gelöscht.

## 5. Lizenzen und Übertragungen

Lizenzen, die sich auf eine UM beziehen, werden so behandelt, als ob sie für die vUKM gelten. Das britische Recht verlangt nicht, dass Lizenzen eingetragen werden, doch bietet die Eintragung zusätzlichen Schutz, wenn die Eintragung innerhalb von sechs Monaten nach Begründung der Lizenz erfolgt. Da Anträge auf Eintragung von Lizenzen an vUKM nicht vor deren Schaffung eingereicht werden können, wird die Frist für die Eintragung von Lizenzen ab dem 1. Januar 2021 auf zwölf Monate verlängert.

Ist eine UM vor dem 1. Januar 2021 auf eine andere Person übertragen, die Übertragung aber nicht im UM-Register eingetragen worden, wird die vUKM für den bisherigen Inhaber der UM eingetragen. Bisheriger und neuer Inhaber haben aber nach dem 1. Januar 2021 das Recht, die Umschreibung der vUKM auf den Namen des neuen Inhabers zu beantragen.

## 6. Vereinbarungen

Es spricht vieles dafür, dass Vereinbarungen, die sich auf die (bisherige) EU beziehen, dahingehend auszulegen sind, dass ihr Geltungsbereich auch in Zukunft das Vereinigte Königreich einschließt. Gerichtsurteile gibt es hierzu aber noch nicht.

## 7. Anhängige Verfahren

Die Gerichte des Vereinigten Königreichs können derzeit als EU-Gerichte bei Klagen wegen Markenverletzung im Zusammenhang mit UM tätig werden und EU-weite Unterlassungsanordnungen erlassen. Verfahren, die am 1. Januar 2021 noch anhängig sind, werden weiterhin so geführt, als ob das Vereinigte Königreich immer noch ein EU-Mitgliedstaat wäre. Die vom Gericht getroffenen oder gewährten Maßnahmen und Rechtsbehelfe gelten aber nur für die vUKM, d.h. die Klage wegen Verletzung der UM wird als Klage gegen die vUKM fortgeführt.

Wenn eine am 1. Januar 2021 bereits geltende Unterlassungsanordnung Handlungen im Vereinigten Königreich verbietet, die eine bestehende UM verletzen würden, wird die Unterlassungsanordnung so behandelt, als ob sie auch für die vUKM gelten würde.

Sollte am 1. Januar 2021 gegen eine UM ein Lösungsverfahren anhängig sein, wird das UKIPO das Ergebnis auch für die zunächst geschaffene vUKM anerkennen, d.h. auch die vUKM wird gelöscht. Es muss daher nach dem 1. Januar 2021 kein gesondertes Lösungsverfahren für die vUKM eingeleitet werden. Dies gilt aber nur, wenn die Gründe für die Löschung auch im Vereinigten Königreich bestehen, d.h. nicht, wenn z.B. die UM wegen Verletzung einer älteren Marke gelöscht wird, die nur in Deutschland, nicht aber auch im Vereinigten Königreich geschützt ist.

## II. Änderungen bei internationalen Markeneintragungen nach dem 1. Januar 2021

### 1. Marken mit gewährtem Schutz

Internationale Markenregistrierungen (IR-Marken), die in der Europäischen Union gemäß dem Madrider Protokoll geschützt sind, werden im Vereinigten Königreich nach dem 1. Januar 2021 keinen Schutz mehr genießen. Stattdessen wird am 1. Januar 2021 ohne Kosten für den Inhaber der IR-Marke eine „vergleichbare Marke (IR)“ (vUKM(IR)) in Bezug auf jede EU-Benennung einer IR-Marke geschaffen, die unmittelbar vor dem 1. Januar 2021 Schutz in der Europäischen Union genießt. Dabei handelt es sich aber nicht um eine UK-Benennung im Rahmen der IR-Marke, sondern um eine separate nationale Marke. Das Anmelde- und Eintragungsdatum der vUKM(IR) entspricht dem Datum, an dem der Schutz in der EU gewährt wurde, bei einer nachträglichen Benennung der EU also das Datum, an dem der Antrag auf nachträgliche Benennung in das internationale Register eingetragen wurde.

Zur Identifizierung der vUKM(IR) und zur Unterscheidung von bestehenden UK-Marken wird die vUKM(IR) als Eintragsnummer die letzten 8 Ziffern der Eintragsnummer der IR-Marke mit dem Präfix UK008 erhalten. Aus der Eintragsnummer 00123456 der IR-Marke UM wird dann die Eintragsnummer UK00800123456 der vUKM (IR), aus der Eintragsnummer 01234567 der IR-Marke wird dann die Eintragsnummer UK00801234567 der vUKM (IR).

### 2. Schwebende Schutzgewährungsanträge

Ist am 1. Januar 2021 noch ein Antrag auf Schutz der IR-Marke in der EU anhängig, kann innerhalb von neun Monaten nach dem Ende der Übergangszeit, d.h. bis einschließlich 30. September 2021, die Eintragung derselben Marke als UK-Marke beantragt werden, die das Datum der internationalen Registrierung oder nachträglichen Benennung beibehält und die internationale Priorität sowie die britischen Senioritätsansprüche beanspruchen kann, die für die anhängige Unionsmarkenanmeldung beansprucht worden waren.

### 3. Verlängerungen

Bei künftigen Verlängerungen erben vUKM (IR), die aus der EU-Benennung einer IR-Marke entstanden sind, das bestehende Verlängerungsdatum der entsprechenden IR-Marke, im Falle einer nachträglichen Benennung der EU das Datum dieser nachträglichen Benennung. Für die Verlängerung gelten ähnliche Regeln wie für die vUKM.

Näheres unter:

[www.gov.uk/guidance/eu-trademark-protection-and-comparable-uk-trademarks#receiving-a-comparable-uk-trade-mark](http://www.gov.uk/guidance/eu-trademark-protection-and-comparable-uk-trademarks#receiving-a-comparable-uk-trade-mark)  
[www.gov.uk/guidance/changes-to-international-trade-mark-registrations-after-the-transition-period](http://www.gov.uk/guidance/changes-to-international-trade-mark-registrations-after-the-transition-period)

### Kontakt:



Dr. Martin Viefhues  
Rechtsanwalt / Geschäftsführer  
Fachanwalt für Gewerblichen  
Rechtsschutz  
Tel +49 (0)221 27758-212  
viefhues@jonas-lawyers.com

JONAS Rechtsanwälts-gesellschaft mbH  
Hohenstaufenring 62 . 50674 Köln  
Tel. +49 (0)221 27758-0 . Fax +49 (0)221 27758-1  
info@jonas-lawyers.com . www.jonas-lawyers.com