

November 2020

UNIONSMARKEN UND DER BREXIT – WAS UNTERNEHMEN JETZT BEACHTEN SOLLTEN

Wie Medienberichten zu entnehmen ist, besteht seit dem Brexit am 31.1.2020 zwischen dem Vereinigten Königreich (UK) und der EU nach wie vor keine Einigkeit über die künftigen Beziehungen nach dem Ablauf des Übergangszeitraums am 31.12.2020, 23:50 Uhr (Stichwort "No-deal-Brexit"). Die gute Nachricht ist, dass zumindest betreffend die bislang gemeinschaftlich einheitlichen Markenrechte mittels der Unionsmarke bereits Klarheit besteht und dass die diesbezüglich festgelegten Regelungen für die Zeit ab dem 1.1.2021 aller Voraussicht nach auch unabhängig von dem Ausgang des Konflikts über einen "Deal" bestehen bleiben werden.

Wir haben die wichtigsten Konsequenzen des Brexits für in der EU-27 ansässige Unternehmen kurz anhand von drei Szenarien zusammengefasst:

SZENARIO 1: UNTERNEHMEN "U" IST AM 31.12.2020 INHABER EINER EINGETRAGENEN UNIONSMARKE.

U muss nichts veranlassen; es wird ab dem 1.1.2021, ohne das Erfordernis einer Antragstellung oder einer Gebührenzahlung, Inhaber einer der Unionsmarke entsprechenden nationalen britischen Marke (hat aber nachträglich grundsätzlich die Möglichkeit eines Opt-out). Auch Anmelde- und Prioritätsdaten werden von der Unionsmarke übernommen.

Zu beachten ist, dass die britische Marke grundsätzlich zu löschen oder für nichtig zu erklären ist, wenn und soweit die Unionsmarke nach dem 1.1.2021 aufgrund eines am 31.12.2020 beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) bereits anhängigen Löschungs- oder Nichtigkeitsverfahrens unanfechtbar gelöscht oder für nichtig erklärt wird. Kann der Markeninhaber aber nachweisen, dass der Löschungs- oder Nichtigkeitsgrund im UK nicht gültig oder nicht erfüllt ist, wird er dadurch die britische Marke "retten" können.

SZENARIO 2: "U" IST AM 31.12.2020 INHABER EINER UNIONSMARKENANMELDUNG.

Will U auch nach dem 31.12.2020 sein Markenrecht im UK aufrechterhalten, besteht für U die Möglichkeit (sofern der Unionsmarkenanmeldung am 31.12.2020 bereits ein Anmeldetag zuerkannt worden war) bis zum 30.9.2021 beim britischen Markenamt (Intellectual Property Office, IPO) dasselbe Zeichen für dieselben (oder weniger) Waren und/oder Dienstleistungen neu anzumelden. Unter diesen Voraussetzungen wird dieser britischen Markenmeldung derselbe Anmelde- und gegebenenfalls Prioritätstag zuerkannt wie der Unionsmarkenanmeldung.

Die neue britische Markenmeldung wird vom IPO erneut geprüft (mit der Möglichkeit von Beanstandungen) und kann auch mit Widersprüchen angegriffen werden.

Zum Jahreswechsel 2020/21 anhängige Widerspruchsverfahren gegen die Unionsmarkenanmeldung sowie 2020 oder später ergangene Widerspruchsentscheidungen des EUIPO haben keine Auswirkungen auf die mögliche neue britische Markenmeldung.

SZENARIO 3: "U" IST INHABER EINER INTERNATIONALEN REGISTRIERUNG (IR-MARKE) MIT SCHUTZ (U.A.) IN DER EU

U wird Inhaber einer vergleichbaren britischen Marke wie in Szenario 1. Die Marke fällt aus dem IR-Markensystem (Madrid System der WIPO) heraus und ist daher z.B. auch durch das IPO zu verlängern.

FAZIT:

Für Inhaber von Unionsmarken(anmeldungen) besteht damit in den wesentlichen Punkten Rechtssicherheit, was die Zukunft ihrer Markenrechte im UK betrifft. Es wird allerdings ratsam (wenn auch nicht sofort zwingend) sein, für die UK-Marke und erst recht für die UK-Markenmeldung eine professionelle Vertretung im UK zu haben.

Über WOLF THEISS

Wolf Theiss ist eine der führenden europäischen Anwaltssozietäten in Mittel-, Ost- und Südosteuropa mit Schwerpunkt internationales Wirtschaftsrecht. Mit 340 Anwälten in 13 Ländern umfasst die Tätigkeit der Sozietät zu über 80% die grenzüberschreitende Vertretung internationaler Mandanten. Wolf Theiss verbindet juristische und wirtschaftliche Kompetenz und entwickelt innovative Lösungen, die juristisches, finanzielles und wirtschaftliches Know-how integrieren.

Für etwaige Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.



Georg Kresbach

Partner

georg.kresbach@wolftheiss.com

T: +43 1 51510 5090



Maren Jergolla-Wagner

Senior Associate

maren.jergolla@wolftheiss.com

T: +43 1 51510 5090

This memorandum has been prepared solely for the purpose of general information and is not a substitute for legal advice.

Therefore, WOLF THEISS accepts no responsibility if – in reliance on the information contained in this memorandum – you act, or fail to act, in any particular way.

If you would like to know more about the topics covered in this memorandum or our services in general, please get in touch with your usual WOLF THEISS contact or with:

Wolf Theiss
Schubertring 6
AT – 1010 Vienna

www.wolftheiss.com