

Wie wirkt sich der Brexit auf Ihre eingetragenen EU-Marken und Ihre EU-Markenmeldungen aus?

Am 31. Januar 2020 ist das Vereinigte Königreich (UK) aus der EU ausgetreten. Für Sie ist es wichtig zu wissen, was mit Ihren EU-Marken geschieht und ob Sie reagieren müssen.

Das wichtigste vorneweg:

- Wenn Ihre EU-Marke bis zum 31. Dezember 2020 eingetragen ist, wird sie automatisch in eine zusätzliche nationale Marke in UK geklont. Diese nationalen Marken heißen „comparable marks“ (geklonte Marken). Gleiches gilt für Internationale Marken, die Schutz in der EU beanspruchen.

Deutsche Rechtsanwälte dürfen Ihre geklonte Marke nicht vertreten. Wenn Sie einverstanden sind, werden wir daher unsere UK Kollegen beauftragen, die Vertretung Ihrer geklonten UK Marken zu übernehmen. **Dazu benötigen wir Ihre Instruktionen bis spätestens zum 30.11.2020.**

Wenn Sie keine Eintragung Ihrer Marke in UK wünschen, besteht die Möglichkeit, auf das Klonen zu verzichten („Opt Out“). Auch hierfür müssen wir unsere UK Kollegen einbinden.

- Wenn Ihre EU-Marke bis zum 31. Dezember 2020 noch nicht eingetragen, sondern erst beziehungsweise noch angemeldet ist, kann die Anmeldung innerhalb einer Frist von 9 Monaten – bis zum 30. September 2021 – in eine zusätzliche nationale Anmeldung beim UK Markenamt umgewandelt werden.
- Wenn Sie sich für das Opt-Out Ihrer eingetragenen EU-Marke in UK entscheiden bzw. Ihre EU-Markenmeldung nicht in eine weitere nationale Anmeldung in UK umwandeln, verlieren Sie den Markenschutz in UK. Ihre EU-Marke besteht dann nur noch in den verbleibenden 27 Mitgliedsstaaten.

Nachfolgend ein Überblick über die wichtigsten Fragen:

Welche Rechte haben Sie nach dem 31. Dezember 2020 aus Ihrer geklonten Marke in UK?

Die geklonte Marke ist so gestellt, als ob Sie Ihre ursprüngliche EU-Marke gleichzeitig in UK angemeldet hätten. Sie behalten demnach das Anmeldedatum, sowie das Prioritäts- und/oder Senioritätsdatum Ihrer EU-Eintragung.

Die geklonte Marke ist ein von der EU-Eintragung unabhängiges nationales Recht, das separat angefochten, übertragen, lizenziert oder verlängert werden kann und muss.

Was bedeutet das für die Verlängerung Ihrer geklonten Marke?

Die geklonte Marke behält das gleiche Verlängerungsdatum wie Ihre ursprüngliche EU-Marke.

Achtung: Es fallen separate Verlängerungsgebühren für die EU-Marke und für die geklonte Marke an.

Welche Gebühren fallen beim Klonen an?

Es fallen keine Amtsgebühren der Markenämter an. Die Anwaltskosten für die Übertragung der Verwaltung Ihrer Marke an die UK Vertreter betragen EUR 59,- pro Marke.

Zur Information: Sie erhalten keine Eintragungsurkunde für die geklonte Marke, können aber alle relevanten Informationen im Register des UK Markenamts abrufen.

Welche Gebühren fallen bei der Umwandlung der EU-Anmeldung in UK an?

Die Gebühren des UK Markenamts betragen £170 für eine Waren- oder Dienstleistungsklasse und zusätzlich £50 für jede weitere Klasse. Die reduzierten Gebühren unserer UK Kollegen betragen £75 für die Anmeldung der Umwandlung beim UK Markenamt, weitere £75 für den Bericht der Veröffentlichung der Umwandlung durchs Markenamt und weitere £75 für den Bericht der Eintragung und die Weiterleitung der Eintragungsurkunde. Unsere Gebühren betragen EUR 99,00 pro Marke für die Koordination der Umwandlung mit unseren UK Kollegen.

Was geschieht mit Lizenzen an EU-Marken in UK?

Lizenzen an EU-Marken sind weiterhin rechtsgültig und gelten auch für geklonte Marken. Sofern Ihre Lizenz im Register des EUIPO eingetragen ist, gilt diese Lizenz-Eintragung nicht mehr für das geklonte Recht im UK Register. Die Eintragung kann aber innerhalb von zwölf Monaten nach dem Ende der Übergangsfrist, also bis zum 31. Dezember 2021, beim UK Markenamt nachgeholt werden.

Gilt eine Benutzung außerhalb von UK, aber innerhalb der EU als rechtserhaltende Benutzung Ihrer geklonten Marke?

Eine Marke muss spätestens 5 Jahre nach ihrer Eintragung benutzt werden. Andernfalls wird sie angreifbar und schwerer durchsetzbar.

Nach dem 31. Dezember 2020 gilt die Benutzung Ihrer Marke in den übrigen 27 EU-Mitgliedstaaten nicht mehr als rechtserhaltende Benutzung in UK.

Welchen Effekt hat der Brexit auf Ihr Marken-Widerspruchsverfahren?

Widersprüche gegen eine EU-Markenmeldung werden vor dem EUIPO weitergeführt. Wenn der Widerspruch aber ausschließlich auf ein älteres UK Recht gestützt ist und das Verfahren nicht bis zum Ende der Übergangsfrist am 31. Dezember 2020 abgeschlossen ist, wird der Widerspruch erfolglos sein.

Was geschieht mit anhängigen Gerichtsverfahren in UK, die auf Basis einer EU-Marke geführt werden?

Ein Rechtsstreit vor einem UK Gericht kann auf die Basis Ihrer geklonten Marke umgestellt werden. Das Urteil eines UK Gerichts gilt aber nur noch innerhalb von UK.

[Hier](#) finden Sie die UK Markenverordnung rund um den Brexit.

Ursula Bartel
BARTEL LEGAL