

Brexit-Übergangsphase und Markenrecht

Grossbritannien hat am 31. Januar 2020, dem sogenannten "Brexit Day", die EU verlassen. Bis am 31. Dezember 2020 gilt zwischen der EU und Grossbritannien aber noch das am 24. Januar 2020 unterzeichnete "Withdrawal Agreement". Dieses Abkommen stellt sicher, dass es während einer Übergangsphase zwischen der EU und Grossbritannien vorderhand zu keinem ungeregelten Verhältnis kommt. Für Markeninhaber hat das Withdrawal Agreement zahlreiche Konsequenzen. Wir klären wichtige Fragen während der Übergangszeit und für die Periode danach.

Bereits eingetragene Unionsmarken

Aufgrund des Withdrawal Agreement bleibt Grossbritannien während der Übergangsphase vom 1. Februar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 Teil des EU Binnenmarktes und der Zollunion. Für Markeninhaber bedeutet dies, dass die Schutzwirkung ihrer Unionsmarken in Grossbritannien vorerst unverändert erhalten bleibt.

Ab dem 1. Januar 2021 verlieren Unionsmarken, ihre Wirkung in Grossbritannien.

Bereits eingetragene Unionsmarken werden vom britischen Amt für geistiges Eigentum (UKIPO) in Grossbritannien per 1. Januar 2021 automatisch und kostenlos durch eine vergleichbare britische Marke ersetzt (sog. "comparable UK trademark"). Das ursprüngliche Anmeldedatum sowie die Prioritäts- und Senioritätsdaten der Unionsmarke werden übernommen. Die neue vergleichbare britische Marke kann selbständig übertragen, verlängert, lizenziert und angefochten werden und wird vom UKIPO gleich wie eine britische nationale Marke behandelt. Der verbleibende Teil der Unionsmarke behält in der EU grundsätzlich seine Gültigkeit. Sofern die Unionsmarke jedoch in der Vergangenheit lediglich in Grossbritannien benutzt wurde, könnte die verbleibende Unionsmarke aufgrund fehlenden Gebrauchs angreifbar werden. Unionsmarken werden im Übrigen in Grossbritannien unabhängig davon durch eine vergleichbare britische Marke ersetzt, ob sie direkt beim europäischen Amt für geistiges Eigentum (EUIPO) hinterlegt oder via Madrider-System auf die EU ausgedehnt wurden.

Die Korrespondenzadresse des Inhabers bzw. des Vertreters einer Unionsmarke wird für die vergleichbare britische Marke übernommen und kann während drei Jahren ab dem Ende der Übergangsphase beibehalten werden, auch wenn die Adresse ausserhalb Grossbritanniens liegt. **Wir empfehlen schweizerischen Markeninhabern, innerhalb dieser dreijährigen Frist einen britischen Vertreter für die betroffene Marke zu bestellen. Für den umgekehrten Fall (Unionsmarkeninhaber bzw. Vertreter mit Korrespondenzadresse in Grossbritannien) hat das EUIPO bereits klargestellt, dass diese Vertreter nach Ablauf der Übergangsfrist mit sofortiger Wirkung gelöscht werden, ohne dass der Markeninhaber diesbezüglich explizit informiert wird.**

Für den Fall, dass der Inhaber einer Unionsmarke nicht auf dem britischen Markt tätig ist und daher von einer vergleichbaren britischen Markenregistrierung keinen Gebrauch machen möchte, besteht die Möglichkeit, mittels eines Opting-Out auf die Umwandlung zu verzichten. Der Antrag für ein Opting-Out kann erst nach dem 1. Januar 2021 beim UKIPO gestellt werden. Ein Opting-Out setzt voraus, dass die Unionsmarke bzw. die vergleichbare britische Marke in Grossbritannien nicht gebraucht wird, sie in Grossbritannien nicht Gegenstand einer Lizenzvereinbarung oder eines ähnlichen Vertrags ist und dass auch kein Verfahren basierend auf dieser Marke eingeleitet wurde. Zudem besteht die gesetzliche Verpflichtung, Dritte mit einem möglichen Interesse an der Marke vor dem Antrag über das bevorstehende Opting-Out zu informieren. Wenn das UKIPO feststellt, dass diese Anforderungen nicht eingehalten werden, kann trotzdem eine vergleichbare britische Marke eingetragen werden.

Hängige Unionsmarkenanmeldungen

Bei Unionsmarkenanmeldungen, die am Ende der Übergangsphase noch hängig sind, besteht die Möglichkeit, innerhalb von neun Monaten einen Antrag für eine vergleichbare britische Marke einzureichen. Anders als bereits eingetragene Marken werden hängige Unionsmarkenanmeldungen in Grossbritannien nicht automatisch, sondern nur auf Antrag des Anmelders in eine britische Anmeldung umgewandelt. Die Prioritäts- und Senioritätsdaten sowie das ursprüngliche Anmeldedatum der Unionsmarkenanmeldung werden beibehalten, unter der Voraussetzung, dass der Antrag für die vergleichbare britische Markenregistrierung mit dem Antrag für die Unionsmarke identisch ist. Eine britische Markenregistrierung kostet £170 für eine Waren- oder Dienstleistungsklasse sowie £50 für jede weitere Klasse.

Benutzungspflicht

Eine britische Marke wird anfechtbar, wenn sie während mindestens fünf Jahren nicht benutzt wurde. Für die vergleichbaren britischen Marken wird allerdings ein Gebrauch in der EU vor dem 1. Januar 2021 als Benutzung angerechnet. Die fünfjährige Frist beginnt damit mit der letzten Verwendung der entsprechenden Unionsmarke bzw. der vergleichbaren britischen Marke in der EU oder Grossbritannien. Ein Markengebrauch in der EU hat nach dem 1. Januar 2021 in Grossbritannien keine Bedeutung mehr.

Erschöpfung und Parallelimport

Das Withdrawal Agreement hält fest, dass vor dem Ende der Übergangsphase in der EU und in Grossbritannien erschöpfte Immaterialgüterrechte auch weiterhin als erschöpft gelten und nicht mehr geltend gemacht werden können.

Markenrechte für Waren, die ab dem 1. Januar 2021 im britischen Markt mit der Zustimmung des Markeninhabers in Verkehr gesetzt werden, sind in der EU nicht mehr erschöpft. Für Parallelexporte aus Grossbritannien in die EU wird ab diesem Zeitpunkt deshalb die Zustimmung des Schutzrechtsinhabers benötigt. Umgekehrt hat Grossbritannien angekündigt, an der regionalen Erschöpfung der Markenrechte festzuhalten. Das bedeutet, dass die Markenrechte an Waren, die in der EU auch nach dem 1. Januar 2021 auf den Markt gebracht werden, in Grossbritannien erschöpft sein werden und für einen Verkauf dieser Waren in Grossbritannien keine Zustimmung des Markeninhabers notwendig sein wird.

Die Schweiz kennt im Bereich des Markenrechts das Prinzip der sogenannten internationalen Erschöpfung, so dass ein Markenrecht erschöpft ist und nicht mehr durchgesetzt werden kann, unabhängig davon, ob die betroffenen Waren zuerst in der EU oder in Grossbritannien auf den Markt gelangten.

Lizenzen, Sicherungsrecht, Übertragung

Eine Lizenz oder ein Sicherungsrecht an einer Unionsmarke wird nach Ablauf des Withdrawal Agreement grundsätzlich auch für die vergleichbaren britischen Marken wirksam sein. Wir empfehlen, die Lizenznehmer über die neue britische Marke zu informieren und vorgängig den Lizenzvertrag darauf zu prüfen, ob der Konsens der Parteien die fortlaufende Geltung für Grossbritannien auch nach dem Austritt aus der EU erfasst.

Bei Markenübertragungen von Unionsmarken, die vor dem 1. Januar 2021 stattfanden, wobei der neue Markeninhaber aber noch nicht im EU-Register eingetragen wurde, wird die neue vergleichbare britische Marke auf den Namen des ursprünglichen Markeninhabers registriert. Danach haben sowohl der ursprüngliche als auch der neue Markeninhaber das Recht, die Eintragung auf den Namen des neuen Markeninhabers zu verlangen.

Geografische Herkunftsangaben

Im Bereich der geografischen Herkunftsangaben ändert sich unter dem Withdrawal Agreement vorerst nichts. So lange britische geografische Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Lebensmittel in der EU noch geschützt sind, gilt der Schutz dieser Bezeichnungen auf Basis des bilateralen Landwirtschaftsabkommens mit der EU auch in der Schweiz weiter. Umgekehrt sind geschützte geografische Angaben und geschützte Ursprungsbezeichnungen aus der Schweiz wie z.B. "Sbrinz" oder "Etivaz" auch in Grossbritannien weiterhin geschützt. Was nach dem 1. Januar 2021 gelten soll, ist nicht vollständig klar. In der Schweiz gilt die Bestimmung der Swissness-Gesetzgebung, wonach ausländische Herkunftsangaben grundsätzlich die gesetzlichen Anforderungen des Landes einhalten müssen, auf das sie verweisen. Das würde bedeuten, dass britische Herkunftsangaben in der Schweiz nach wie vor nach britischem Recht geschützt bleiben. Ob schweizerische Herkunftsangaben in Grossbritannien im gleichen Umfang beachtet werden, ist nicht klar. Grossbritannien hat angekündigt, dass europäische geografische Angaben und Ursprungsbezeichnungen in Grossbritannien weiterhin geschützt sein sollen. Für in der EU bloss anerkannte Bezeichnungen aus Drittstaaten wie der Schweiz soll dies aber voraussichtlich nicht gelten.

Gerichtliche Verfahren und Zuständigkeit

Gerichte, deren Zuständigkeit für ein Verfahren vor dem 1. Januar 2021 begründet wurde, behalten ihre Zuständigkeit, selbst wenn das entsprechende Verfahren an diesem Datum noch nicht abgeschlossen ist. Unionsmarken, welche per 1. Januar 2021 Gegenstand eines hängigen Nichtigkeitsverfahrens sind, werden in vergleichbare britische Marken umgewandelt. Das Withdrawal Agreement hält fest, dass ein Löschungsurteil für die Unionsmarke nach dem 1. Januar 2021 auch für die vergleichbare britische Marke gilt, sofern der dem Urteil zugrundeliegende Lösungsgrund auch im britischen Recht anerkannt ist.

Wenn nach Ablauf des Withdrawal Agreement in Grossbritannien ein Gerichtsverfahren betreffend eine Unionsmarke hängig ist, beansprucht ein später erfolgendes Urteil nur noch in Grossbritannien Gültigkeit. Eine Unterlassungsanordnung würde daher nur noch Grossbritannien betreffen und ein Lösungsurteil nur noch die vergleichbare britische Marke.

Alle per 1. Januar 2021 bereits bestehenden gerichtlichen Verfügungen, die aufgrund von Unionsmarken Handlungen in Grossbritannien verbieten oder anordnen, bleiben gültig.

Über Promarca

Promarca, der schweizerische Markenartikelverband, wurde 1929 gegründet und setzt sich für die Vertretung der Werte der Marke und für gute Rahmenbedingungen der Markenunternehmen in der Schweiz ein. Promarca ist die engagierte Stimme der Marken und zählt heute 86 namhafte nationale und internationale Unternehmen zu seinen Mitgliedern. Diese erwirtschafteten im vergangenen Jahr einen Jahresumsatz von rund 12 Milliarden Schweizer Franken, inkl. Export. Mit den weltweit geführten Einheiten mit Sitz in der Schweiz schafft die Markenartikelindustrie über 33'000 Arbeitsplätze. Sie investiert jährlich sehr hohe Millionenbeträge in den Standort und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Schweizer Volkswirtschaft.