

Newsletter 2/20

WENGERPLATTNER

IP und IT - Dezember 2020

Brexit: Marken mit Schutz für die Europäische Union («Unionsmarken») – was müssen Schutzrechtsinhaber beachten und tun?

Autoren: Andrea Strahm, Dr. Damian Schai

Der «Brexit-Day» war am 31. Januar 2020, als das Vereinigte Königreich von Grossbritannien und Nordirland («Vereinigtes Königreich» oder «UK») die Europäische Union («EU») verliess. Die EU und das Vereinigte Königreich haben in einem «Withdrawal Agreement» eine Übergangsphase («Transition Period») bis zum 31. Dezember 2020 vereinbart, während der die Regeln der EU für das Vereinigte Königreich weiterhin Geltung haben. Bis dahin ändert sich auch für Markenschutzrechte nichts. Der Ablauf der Transition Period hat jedoch gewisse handfeste Konsequenzen für Unionsmarken.

! Folgen des Brexit auf Unionsmarken per 1. Januar 2021

- **Bis zum Ende der Übergangsfrist am 31. Dezember 2020 ändert sich nichts.**
- **Am 1. Januar 2021 werden die UK-Anteile aller Unionsmarken zu nationalen UK-Schutzrechten, sog. «comparable registered trade marks». In den anderen EU-Mitgliedstaaten bleiben die Unionsmarken unverändert in Kraft.**
- **Die vergleichbaren Rechte unterliegen UK-Recht und können nicht mehr zentral via WIPO oder EUIPO verwaltet werden.**
- **Obenstehendes gilt sowohl für Unionsmarken als auch für über das Madrider System für die EU geschützte Marken.**

Brexit: Marken mit Schutz für die Europäische Union («Unionsmarken») – was müssen Schutzrechtsinhaber beachten und tun?



Andrea Strahm

Partnerin im Team der Business Group IP & IT, Rechtsanwältin und Markenadvokatin VSP
andrea.strahm@wenger-plattner.ch



Dr. Damian Schai

Partner im Team der Business Groups IP & IT sowie Life Sciences und Gesundheitsrecht, Rechtsanwalt
damian.schai@wenger-plattner.ch

Am 31. Dezember 2020 endet die Übergangsfrist, während der das Vereinigte Königreich noch den bisherigen Regeln der EU unterstand. Per 1. Januar 2021 fällt diese Gleichbehandlung auch mit Bezug auf Marken weg, die ihren Schutz im Vereinigten Königreich auf eine EU-Eintragung oder eine internationale Eintragung mit Wirkung für die EU stützen. Dieser Newsletter zeigt das Schicksal der betroffenen Unionsmarken auf und soll den Schutzrechtsinhabern eine Entscheidungsgrundlage liefern, wie die eigenen Rechte mit Blick auf das Territorium des Vereinigten Königreichs am besten zu wahren sind. Darüber hinaus wollen wir Schutzrechtsinhaber dazu anregen, ihre Markenportfolios auf deren Aktualität hin zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.

Unionsmarken

Eine Unionsmarke genießt Schutz für die ganze EU. Dabei ist es unerheblich, ob sie direkt beim Amt der EU für Geistiges Eigentum (EUIPO) oder über eine internationale Markenmeldung bei der World Intellectual Property Organization (WIPO) via Länderbezeichnung für die EU geschützt wurde. Der Vorteil einer Unionsmarke liegt einerseits darin, dass mit einer Anmeldung Markenschutz für das gesamte Territorium der EU erzielt werden kann. Andererseits gilt das Gebrauchserfordernis nicht für jedes Land der EU, sondern der Gebrauch einer Marke muss im Streitfall nur in einem «bedeutenden Teil» der EU nachgewiesen werden, um rechtserhaltend zu sein.

Der Brexit zwingt Markeninhaber von Unionsmarken nun, ihre Schutzstrategie mit Bezug auf das Territorium des Vereinigten Königreichs zu überprüfen. Der Schutzbereich der Unionsmarken in den verbliebenen 27 EU-Mitgliedstaaten besteht weiter und bleibt vom Brexit unberührt.

Regelmässige Überprüfung der «Fitness» von Marken

Vorab lohnt sich ein Blick auf die generelle Schutzstrategie für Marken. Nur so lässt sich ein möglicher Handlungsbedarf (auch) für das Vereinigte Königreich seriös ermes- sen. Es ergibt etwa keinen Sinn, eine beste- hende Marke für das Vereinigte Königreich zu positionieren, wenn der Markenschutz insgesamt nicht mehr den grundlegenden

markenrechtlichen Erfordernissen ent- spricht. Nicht nur Inhabern von Unionsmar- ken, sondern auch allen anderen Markenin- habern ist empfohlen, ihr Markenportfolio regelmässig auf seine Zukunftsfähigkeit hin zu überprüfen.

Wichtig für die «Fitness» von Marken ist grundsätzlich die Beantwortung der fol- genden drei Fragen:

Ist eine Marke genauso im Register eingetragen, wie sie gebraucht wird?

Es kommt häufig vor, dass eine Marke nach deren erstmaligen Registrierung nicht mehr regelmässig auf Konformität mit ihrem tatsächlichen Gebrauch im Markt hin überprüft und nach Ablauf der Schutzfrist von 10 Jahren routinemässig verlängert wird. Das kann ernsthafte Konsequenzen haben: Ist eine Marke länger als fünf Jahre nicht (mehr) so in Gebrauch, wie sie im Markenregister eingetragen ist, kann sie ihren Schutz verlieren. Zwar wird ein Ge- brauch in einer geringfügig vom registrier- ten Zeichen abweichenden Form noch als rechtserhaltend akzeptiert. Die Beurteilung aber, was als «geringfügige Abweichung» gilt, ist vielfach unklar und wird im Zwei- felsfall durch Ermessensentscheide von Behörden und Gerichten definiert. Eine neue Darstellung ist unter Umständen überhaupt nicht mehr geschützt. Um für das neue Zeichen Markenschutz zu erhal- ten, ist eine periodische Validierung und gegebenenfalls neue Markeneintragung nötig und dringend zu empfehlen.

«Unionsmarken genossen bisher Schutz (auch) im Vereinigten Königreich von Grossbritannien und Nordirland. Per 1. Januar 2021 werden deren UK-Anteile automatisch in vergleichbare nationale Schutzrechte umgewandelt und im Markenregister des Vereinigten Königreichs eingetragen. Ob damit allen Schutzrechtsinhabern gedient ist, ist eine andere Frage und gilt es zu evaluieren»

Ist die Marke noch für diejenigen Produkte oder Dienstleistungen in Gebrauch, für die sie im Register eingetragen ist?

Wird eine Marke nicht für alle Produkte oder Dienstleistungen gebraucht, für die sie eingetragen ist, kann dies nach fünfjährigem Nichtgebrauch zu einer Löschung der Marke für die nicht gebrauchten Waren- oder Dienstleistungskategorien führen. Umgekehrt besitzt ein Markeninhaber etwa nach einer Sortiments- oder Angebotserweiterung unter Umständen für die neu angebotenen Waren und Dienstleistungen keinen Markenschutz, falls die entsprechenden Waren- oder Dienstleistungskategorien nicht schon bei der Markenmeldung benannt wurden. Erfolgte eine umfassende Änderung der Geschäftstätigkeit, liegt nicht nur eine Erweiterung der Nutzung der Marke vor, sondern die Marke ist nicht mehr so wie geschützt in Gebrauch. Sie verliert nach fünf Jahren Nichtgebrauch ihren Abwehrensanspruch oder wird im schlimmsten Fall gar gelöscht.

Ist die Marke in den Ländern geschützt, in denen sie gebraucht wird?

Bei der Entscheidung, für welche Länder eine Marke hinterlegt werden soll, knüpft man in aller Regel an den Zielmarkt, den Herstellungsort und an Länder an, in denen mögliche Nachahmer vermutet werden. Optimalerweise erfolgt ein Schutz für alle drei Kategorien von Ländern. Am Wichtigsten ist die Hinterlegung einer Marke dort, wo sie tatsächlich in Gebrauch steht, also in Ländern, in denen Waren und Dienstleistungen angeboten und verkauft werden, die mit der entsprechenden Marke gekennzeichnet sind. Dies gilt gerade auch dann, wenn der Markengebrauch durch Vertriebspartner oder Lizenznehmer erfolgt. Es gilt zu verhindern, dass ein Vertragspartner die Marke selbst anmeldet. Verpasst es der Markeninhaber, die Marke im eigenen Namen einzutragen, ist es nach Beendigung

der Zusammenarbeit meist mit grossem Aufwand verbunden, die Abtretung der Marke gerichtlich durchzusetzen – wenn dies überhaupt noch möglich ist. Zusätzliche Komplikationen und Unannehmlichkeiten entstehen, wenn Verträge mit neuen Vertriebspartnern geschlossen werden sollen.

Brexit im Besonderen

Die generellen Ausführungen zur «Fitness» von Marken stellen sich mit Blick auf den Brexit den Markeninhabern von Unionsmarken für die Zeit nach dem 1. Januar 2021 ganz konkret.

Wirkungen ab 1. Januar 2021

Das Amt des Vereinigten Königreichs für Immaterialgüter (Intellectual Property Office; UK IPO) trägt automatisch für jede Unionsmarke – unbesehen ob direkt in der EU oder über das Madrider System geschützt – in ihrem Markenregister eine vergleichbare nationale Marke ein. Diese vergleichbare Marke weist dasselbe Hinterlegungsdatum (Priorität) auf, wie die Unionsmarke, doch unterliegt die «neue» Marke UK-Recht. Der bisherige Markenschutz für das Territorium des Vereinigten Königreichs bleibt ohne Zutun der Markeninhaber erst einmal bestehen.

Dies gilt auch für alle Unionsmarken, die im Jahr 2020 angemeldet wurden (egal ob beim EUIPO oder über das Madrider System), sofern sie vor Ende 2020 publiziert wurden oder noch werden.

Für Unionsmarken, die Ende 2020 noch nicht publiziert worden sind, muss innert neun Monaten ab Ende einer Übergangsperiode, die bis Ende September 2021 dauert, beim UK IPO ein separater Antrag auf Eintragung einer vergleichbaren UK-Marke gestellt werden. Dies bedingt, dass spätestens Ende 2020 geprüft werden muss, welche Unionsmarkenmeldungen oder EU-Länderanteile von Internationalen Markenmeldungen noch hängig sind.

Praktische Empfehlungen

An Inhaber von Unionsmarken

Überprüfen Sie, ob Sie für Ihre eingetragenen Unionsmarken einen spezifischen Schutz für das Vereinigte Königreich benötigen. Hierzu sind die folgenden Punkte zu beachten:

1. Benötigen Sie Markenschutz im Vereinigten Königreich (Zielmarkt, Herstellungsort, mögliche Nachahmer)?
2. Ist Ihre Marke noch genauso eingetragen, wie sie im Vereinigten Königreich benutzt wird?
3. Stimmen die eingetragenen Waren- und Dienstleistungskategorien noch mit denen überein, für welche die Marke im Vereinigten Königreich tatsächlich genutzt wird?

An Markeninhaber im Allgemeinen

Überprüfen Sie regelmässig Ihre Marken auf ihre «Fitness» nach den oben genannten Kriterien.

Problematik

Ein betroffener Markeninhaber, der nichts unternimmt, erhält zwar eine nationale UK-Marke mit den gleichen Rechten, wie sie die Unionsmarke für das Vereinigte Königreich einräumte – mit Ausnahme des für Unionsmarken geltenden beschränkten Gebrauchserfordernisses. Die betreffende Marke muss nun auch im Vereinigten Königreich in Gebrauch genommen werden, sonst wird sie angreifbar.

Der vormalige UK-Länderanteil der Unionsmarke hatte zudem in der Regel einen eingetragenen Vertreter und konnte zusammen mit allen anderen Ländern der EU in einem Akt zu einer einheitlichen Gebühr verlängert werden. Beides fällt nun weg. Die neue UK-Marke ist vertreterlos und ihre Verlängerungsfrist muss separat erfasst, überwacht und die Verlängerungsgebühr zusätzlich bezahlt werden.

Es ist bislang nicht geklärt, ob und wenn ja mit wem das UK IPO über vertreterlose Marken Korrespondenz führt. Falls das UK IPO Mitteilungen zu versenden bereit ist, bleibt offen, an wen diese gelangen. Mögliche Adressaten sind der Markeninhaber selbst, der Vertreter der früheren Unionsmarke oder der Vertreter der Internationalen Marke. Alle Varianten bergen für den Fortbestand der Marke Risiken. Ist der Markeninhaber der Adressat, kann

die Benachrichtigung an eine veraltete Anschrift erfolgen und untergehen. Richtet sich die Korrespondenz an den früheren Vertreter, ist dieser in der Regel weder befugt noch verpflichtet, vor dem UK IPO aufzutreten. Hinzukommt, dass das UK IPO vertreterlose Eintragungen grundsätzlich nur während drei Jahren duldet. Was danach mit solchen Marken geschieht, ist unklar. Es herrscht eine erhebliche Rechtsunsicherheit und es kann ein Rechtsverlust drohen, wenn die Markeninhaber vor Ablauf von drei Jahren nichts unternehmen.

Empfohlenes weiteres Vorgehen

Wir empfehlen allen Inhaberinnen und Inhabern von Unionsmarken zu prüfen, ob sie – gestützt auf die Evaluierung der „Fitness“ ihrer Marken – weiterhin am Schutz für das Vereinigte Königreich interessiert sind. Bejahendenfalls raten wir dazu, für diese Marken einen UK-Vertreter eintragen zu lassen und die neuen Daten in die Markenüberwachung aufzunehmen. Da die Situation einer nationalen UK-Marke auf Dauer umständlich sein kann, empfehlen wir Inhabern von internationalen Marken, welche die EU abdecken, ihre Marke zusätzlich via das Madrider System auf das Vereinigte Königreich auszudehnen. So kann in Zukunft auf die nationale UK-Marke verzichtet werden. Gerne sind wir hierbei behilflich.