



B&B Bulletin – Sonderausgabe



Februar 2019

Markenrecht

Autor:

Dr. Rudolf Böckenholt, LL.M.,
Rechtsanwalt

Update Brexit und Marken – Systembruch bei Internationalen Registrierungen

Die britische Regierung hat am 31. Januar 2019 weitere Verordnungsentwürfe für den Brexit veröffentlicht ([The Designs and International Trade Marks \(Amendment etc.\) \(EU Exit\) Regulations 2019](#) ). Im Anschluss an die Dokumente zu Unionsmarken – vgl. unser [Sonderbulletin vom 18. Januar 2019](#)  – geht es nun um Internationale Registrierungen, die die Europäische Union beanspruchen.

Die Idee bleibt unverändert: Auch internationale Registrierungen werden in das nationale Register geklont und wie nationale Marken behandelt. Sie heißen dann *comparable trade marks (IR)*. Zur Erinnerung: geklonte Unionsmarken heißen zukünftig *comparable trade marks (EU)*.

Die britische Regierung bricht mit dem von der WIPO verwalteten System der Internationalen Registrierungen. Bislang war weitgehend erwartet worden, dass sich die Benennung der EU zusätzlich als Benennung des Vereinigten Königreichs fortsetze, also eine sogenannte „continuation of effect“ erklärt würde, wie das bei anderer Gelegenheit geschehen war (Montenegro nach Zerfall von Serbien-Montenegro). Nun ist klar, dass man die einheitlich nationale Regelung bevorzugt.

Für „*eingetragene*“ Unionsmarkenanteile gilt dasselbe wie für Unionsmarken: Anmeldetag, Priorität, Seniorität, alle Waren und Dienstleistungen werden so schnell wie möglich in einem kostenfreien automatischen Akt auf Basis des amtlichen Registers Internationaler Registrierungen übertragen. „Eingetragen“ in diesem Sinne bedeutet, dass die Marke für die EU die Mitteilung nach Art. 189 (2) UMV erhalten hat, also keine Schutzverweigerung (mehr) ganz oder teilweise entgegensteht. Opt-out ist möglich, wenn keine schutzwürdigen Interessen Dritter bestehen. Bei Ablauf der Internationalen Registrierung innerhalb von

sechs Monaten nach Brexit wird ebenfalls eine zuschlagsfreie Nachfrist von sechs Monaten gewährt. Verletzungsverfahren setzen sich mit dem geklonten Recht fort. Ergangene Urteile bleiben nach Brexit vollstreckbar. Eine neue Benutzungsschonfrist wird nicht gewährt.

Für „angemeldete“ Unionsmarkenanteile wird eine *neue Anmeldefrist* von 9 Monaten in Gang gesetzt. Der Stichtag ist hier jedoch nicht Brexit, sondern entweder der Tag der Internationalen Registrierung bei WIPO oder der Tag der Eintragung der nachträglichen Schutzerstreckung, jeweils bezogen auf den Unionsmarkenanteil. Die geklonte Anmeldung durchläuft zu normalen Kosten das normale Anmeldeverfahren beim britischen Markenamt. Bei dieser Systematik besteht das Recht nicht, wenn und soweit zum Stichtag Brexit der Unionsmarkenanteil vom Unionsmarkenamt beanstandet ist und diese Beanstandung nicht später fallengelassen wird.



Autor
Dr. Rudolf Böckenholt, LL.M.,
Rechtsanwalt
Bremen
boeckenholt@boehmert.de



Standort Berlin, Kurfürstendamm

Redaktion

Dr. Björn Bahlmann
Rechtsanwalt
bahlmann@boehmert.de

Dr. Lüder Behrens
Patentanwalt
behrens@boehmert.de

Dr. Sebastian Engels
Rechtsanwalt
engels@boehmert.de

Dr. Martin Erbacher
Patentanwalt
erbacher@boehmert.de

Dr. Dennis Kretschmann
Patentanwalt
kretschmann@boehmert.de

Dr. Eckhard Ratjen, LL.M. (London)
Rechtsanwalt
ratjen@boehmert.de

Dr. Michael Rüberg, LL.M. (London)
Rechtsanwalt
rueberg@boehmert.de

Dr. Julian Waiblinger
Rechtsanwalt
waiblinger@boehmert.de

Kontakt

BOEHMERT & BOEHMERT
Anwaltpartnerschaft mbB – Patentanwälte Rechtsanwälte
Hollerallee 32
D-28209 Bremen
bulletin@boehmert.de
www.boehmert.de

Standorte

Berlin
Bielefeld
Bremen
Düsseldorf

Frankfurt
München
Potsdam

Alicante
Paris
Shanghai