



Pressemitteilung vom 19. März 2020

Business as Usual? Der Brexit und seine Auswirkungen auf Rechte des geistigen Eigentums

Der 31. Januar 2020 ist ein historischer Tag in der Geschichte Europas: An diesem Tag verließ das Vereinigte Königreich formell die Europäische Union. Seitdem befindet sich das Vereinigte Königreich (VK) in einer Übergangsphase, die bis zum 31. Dezember 2020 andauern wird. Während dieser Phase gilt EU-Recht, mitsamt den internationalen Vereinbarungen, weiterhin für das Vereinigte Königreich und hat dort generell dieselbe Wirkung wie in den Mitgliedsstaaten. Bedeutet das während des verbleibenden Jahres 2020 „business as usual“? Wir glauben nicht. Diese Pressemitteilung fasst die wichtigsten IP-Themen nach dem Brexit und dem Ende der Übergangsphase kurz zusammen.

Unionsmarken

Nach dem derzeitigen Übergangszeitraum werden **eingetragene** Unionsmarken automatisch und kostenlos in eingetragene und durchsetzbare VK-Rechte umgewandelt, wobei derselbe Anmelde- oder Prioritätstag, derselbe Anspruch auf den Zeitrang einer älteren VK-Marke sowie alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen unter der fortgeltenden Marke aufrecht erhalten werden. Sie werden „comparable trade marks (EU)“ genannt.

Laufende **Anmeldungen** von Unionsmarken hingegen erfordern am Ende der Übergangsphase Maßnahmen. Hier findet keine automatische Umwandlung statt, sondern es kann innerhalb von neun Monaten nach dem Ende des Übergangszeitraums im Vereinigten Königreich eine neue nationale Anmeldung für dieselbe Marke eingereicht werden, wobei derselbe Anmelde- oder Prioritätstag und auch die Seniorität einer älteren VK-Marke der entsprechenden Unionsmarke beansprucht werden können. Anhängige Widerspruchsverfahren werden lediglich im Hinblick auf die fortgeltende Unionsmarke fortgeführt. Widersprüche, die lediglich eine ältere nationale VK-Marke als Grundlage haben, werden hinfällig.

Die Bestimmungen für anhängige **Löschungsverfahren** sind sogar noch komplizierter. Wird eine Unionsmarke aufgrund eines Amts- oder Gerichtsverfahrens, das noch am letzten Tag des Übergangszeitraums anhängig war, für nichtig oder verfallen erklärt, wird die entsprechende VK-Marke auch für nichtig bzw. verfallen erklärt. Das Datum des Inkrafttretens der Nichtigerklärung bzw. des Verfalls im Vereinigten Königreich ist dasselbe wie in der EU. Doch das Vereinigte Königreich ist nicht verpflichtet, die

**BARDEHLE
PAGENBERG**

Prinzregentenplatz 7
81675 München
T +49.(0)89.928 05-0
F +49.(0)89.928 05-444
info@bardehle.de
www.bardehle.com

BARDEHLE PAGENBERG
Partnerschaft mbB
Patentanwälte Rechtsanwälte
Amtsgericht München
Partnerschaftsregister 1152
ISO 9001 certified

In cooperation with:


YUSARN AUDREY

www.yusarn.com
Singapore



entsprechende VK-Marke für nichtig bzw. verfallen zu erklären, wenn die Gründe für die Nichtigkeit bzw. den Verfall der Unionsmarke im Vereinigten Königreich nicht zum Tragen kommen. Das ist beispielsweise der Fall, wenn ein Antrag auf Nichtigerklärung auf einer nationalen Marke in einem der verbliebenen Mitgliedsstaaten basiert.

Im Austrittsabkommen wurden Sonderregeln hinsichtlich des erweiterten Schutzes von bekannten Marken festgeschrieben. Gemäß dem Abkommen kann der Inhaber der entsprechenden VK-Marke sich auf die vor dem 1. Januar 2021 in der EU erworbene Bekanntheit berufen, wohingegen der Schutz danach von der Bekanntheit im Vereinigten Königreich abhängt. Das Abkommen sieht keine Bestimmungen für die EU-27 nach dem Ende der Übergangsphase vor, wenn die Bekanntheit der Marke nur im Vereinigten Königreich erlangt wurde.

Hinsichtlich der rechtserhaltenden Benutzung schreibt das Austrittsabkommen vor, dass die entsprechende VK-Marke nicht dem Verfall aufgrund einer Nichtbenutzung im Vereinigten Königreich unterliegen darf (wenn sie andernorts in der EU benutzt wurde). Auch hier gibt es keine Bestimmungen für den Fall, dass eine Unionsmarke lediglich im VK benutzt wurde. Es steht zu erwarten, dass die Unionsmarke in einer solchen Situation danach nur nach fünf Jahren Nichtbenutzung in der EU-27 dem Verfall unterliegt.

Die meisten Schwierigkeiten werden bei der Rechtsdurchsetzung spürbar sein. **Verletzungsverfahren**, die vor dem Austrittsdatum eingeleitet wurden, werden auf der Grundlage der aktuellen Bestimmungen gemäß Unionsmarkenverordnung entschieden. Es ist jedoch unklar, ob unionsweite Entscheidungen vor oder nach dem Ende der Übergangsphase noch erlassen werden können (sofern sie nicht vor dem Austrittsdatum wirksam sind). Bisher gibt es noch keine Bestimmungen für die Wirkung von Verfahren, die außerhalb des Vereinigten Königreichs eingeleitet wurden, aber Wirkung für das Vereinigte Königreich entfalten, was zu einem hohen Grad an Unsicherheit führt.

Formelle und praktisch relevante Aspekte des Zivilprozessrechts könnten sich auch als schwieriger herausstellen. Es scheint möglich, dass (oder zumindest unsicher, ob) Kläger aus dem Vereinigten Königreich in deutschen Gerichtsverfahren in Zukunft Prozesskostensicherheit hinterlegen müssen. Die Zustellung, Mitteilung und Vollstreckung von Entscheidungen werden kostspieliger und zeitintensiver werden, da die EU-Verordnungen (wie beispielsweise die Brüssel-I-Verordnung) nach dem Ablauf der Übergangsphase nicht mehr gelten.

Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Die obenstehend genannten Grundsätze gelten entsprechend für **eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster**. Die umgewandelten Rechte werden als „re-registered designs“ bezeichnet.

Im Hinblick auf **nicht-eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster** werden Geschmacksmusterrechte, die vor dem Ende des Übergangszeitraums bestanden, in „continuing unregistered Community designs“ umgewandelt und im Vereinigten Königreich während der verbleibenden Schutzdauer geschützt. Um die Schutzlücke zwischen bestehenden nicht-eingetragenen Geschmacksmustern im Vereinigten Königreich und nicht-eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusterrechten zu schließen, änderte die Regierung des Vereinigten Königreichs das Gesetz und schuf ergänzende „supplementary unregistered designs“, welche die Regelungen für nicht-eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster widerspiegeln.

Internationale Eintragungen für Marken und Geschmacksmuster

Gemäß Austrittsabkommen muss das Vereinigte Königreich Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass natürliche oder juristische Personen, die vor dem Ende des Übergangszeitraums nach dem Madrider System für die internationale Registrierung von Marken oder gemäß dem Haager Abkommen über die internationale Anmeldung gewerblicher Muster und Modelle, Schutz für international eingetragene Marken oder Geschmacksmuster, in denen die EU benannt ist, erlangt haben, im Vereinigten Königreich in Bezug auf diese internationalen Eintragungen Schutz für ihre Marken oder Geschmacksmuster genießen. Die Regierung des Vereinigten Königreiches steht derzeit mit der WIPO in Kontakt, um eine Vereinbarung darüber, wie diese Ziele zu erreichen sind, zu treffen.

Europäische Patente und Ergänzende Schutzzertifikate

„Business as usual“ trifft auf **europäische Patente** zu. Das Vereinigte Königreich ist weiterhin ein Vertragsstaat des Europäischen Patentübereinkommens. Die Europäische Patentorganisation ist eine selbstständige internationale Organisation, die nicht den EU-Regeln unterliegt.

Anträge auf die Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats, die am Ende des Übergangszeitraums im Vereinigten Königreich anhängig sind, werden nach wie vor dem anwendbaren EU-Recht unterliegen und, sofern ein entsprechendes Schutzzertifikat erteilt wird, muss sein Schutz dem im anwendbaren EU-Recht vorgesehenen entsprechen.

Einheitspatente und Einheitliches Patengericht (EPG)

Laut dem Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht (**EPGÜ**) wäre das EPG für unionsweite Verletzungs- und Verfallsverfahren zuständig, die Einheitspatente und nationale EP-Patente betreffen. Das EPGÜ wurde am 19. Februar 2013 von 24 EU-Mitgliedsstaaten unterzeichnet (alle Mitglieder bis auf Italien, Polen und Spanien; Kroatien war damals noch kein Mitglied der EU) und ist derzeit von 16 Mitgliedsstaaten, einschließlich des Vereinigten Königreichs, ratifiziert. Kürzlich – Ende Februar 2020 – wurde bekannt, dass das Vereinigte Königreich kein Mitglied des EPGÜ sein wird. Am 5. März 2020 erklärte der Vorsitzende des Vorbereitenden Ausschusses: „Nach der Entscheidung der Regierung des Vereinigten Königreichs, einen Verbleib im Einheitspatent und im Einheitlichen Patentgericht nicht weiter zu verfolgen, geht die Arbeit an der Implementierung des Einheitlichen Patentgerichts weiter. Sobald Deutschland das EPGÜ und das Protokoll über die vorläufige Anwendung ratifizieren kann, werden Vorkehrungen für die Handhabung der praktischen Auswirkungen des Austritts des Vereinigten Königreichs getroffen. Deren Veröffentlichung folgt zu gegebener Zeit.“

Zivilsachen, Verletzungsklagen

Das Austrittsabkommen legt fest, dass die Bestimmungen der Brüssel-I-Verordnung über die gerichtliche Zuständigkeit und Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen weiterhin auf Zivilsachen Anwendung finden, die am Ende des Übergangszeitraums im Vereinigten Königreich oder in der EU-27 mit Wirkung im Vereinigten Königreich anhängig sind. Es gibt jedoch keine konkreten Bestimmungen für Klagen wegen der Verletzung von Unionsmarken oder Gemeinschaftsgeschmacksmustern. Da Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster sich nach dem 31. Dezember 2020 nicht mehr auf das Vereinigte Königreich erstrecken werden, erschien es logisch, dass Entscheidungen, die nach diesem Datum auf der Grundlage dieser Rechte erlassen werden, sich nicht auf das Vereinigte Königreich erstrecken können.

Bezüglich Zivilklagen, die nach dem 31. Dezember 2020 im Vereinigten Königreich angestrengt werden, und wenn im Lauf dieses Jahres keine anderweitigen Vereinbarungen getroffen werden, wird das Vereinigte Königreich wie ein beliebiger Drittstaat behandelt werden, ohne durch eine konkrete Vereinbarung über die gerichtliche Zuständigkeit und Vollstreckung von Entscheidungen gebunden zu sein.

Was Fälle anbelangt, die nach dem 31. Dezember 2020 von im Vereinigten Königreich ansässigen Personen oder Rechtsinhabern in der EU-27 vor Gericht gebracht werden, würden die entsprechenden Bestimmungen des Mitgliedsstaats im Hinblick auf die Beteiligung von Parteien aus Drittstaaten gelten, sofern zwischen der EU und dem



Vereinigten Königreich keine gesonderte Vereinbarung getroffen wird. In Bezug auf Deutschland kann es gut sein, dass Kläger aus dem Vereinigten Königreich bei deutschen Gerichtsverfahren in Zukunft Prozesskostensicherheit hinterlegen müssen.

Schlussfolgerung

Der häufig vermittelte Eindruck, während des Übergangszeitraums gelte „business as usual“ täuscht. Denn Unternehmen müssen schon jetzt Maßnahmen ergreifen, um für die Zeit nach der Übergangsphase vorbereitet zu sein. Der unionsweite Schutz und ein harmonisiertes System für Marken, Geschmacksmuster und ergänzende Schutzzertifikaten werden nach dem Übergang keine Wirkung mehr haben. Angesichts der automatischen Verlängerung von eingetragenen Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmustern nach dem Ende des Übergangszeitraums ist der beste Ansatz derzeit wohl, diese eingetragenen Rechte vor dem 1. Januar 2021 zu erlangen. Gleichfalls können anhängige Anträge umgewandelt werden, wobei ihre ursprünglichen Anmelde- und Prioritätstage erhalten bleiben. Das vermeidet zumindest die Notwendigkeit, diese Anmeldungen schon jetzt (vor Ablauf des Übergangszeitraums) direkt im Vereinigten Königreich einzureichen.

BARDEHLE PAGENBERG vereint die Fachkompetenz von Rechtsanwälten, Patentanwälten, zugelassenen Vertretern vor dem Europäischen Patentamt, spezialisierten Anwälten für Markenrecht und qualifizierten technischen Beratern. Unsere Beratung ist auf die individuellen Bedürfnisse unserer Mandanten und die besonderen Umstände des jeweiligen Falls zugeschnitten.

Folgen Sie uns auf Twitter: <https://twitter.com/bardehleIP>



Pressekontakt:

Gabriela Tröger
Marketing & PR
Prinzregentenplatz 7
81675 München

T +49.(0)89.928 05-0
F +49.(0)89.928 05-444
gabriela.troeger@bardehle.de
www.bardehle.com