

ES WHITE PAPER

Brexit

von Dr. jur. Constantin Brecht, LL.B. (Rechtsanwalt)
Yvonne Holderied (Rechtsanwältin)
Oktober 2020

VORWORT

Die Übergangsperiode des Brexit endet am 31. Dezember 2020 und wird nicht verlängert. Somit hat das derzeitige Austrittsabkommen zwischen Großbritannien und der EU ab dem 1. Januar 2021 keine Wirkung mehr und beide Seiten gehen getrennte Wege.

Dieses White Paper informiert über die Auswirkungen des Brexit auf geistige Eigentumsrechte der Europäischen Union.



BREXIT UND IP-RECHTE IN DER EUROPÄISCHEN UNION UND IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH

Das Vereinigte Königreich, bestehend aus Großbritannien und Nordirland, war mehr als 46 Jahre lang Mitglied der Europäischen Union. Nach einem intensiv diskutierten Referendum am 23. Juni 2016 wurde der Austritt Großbritanniens ursprünglich für den 29. März 2019 vorbereitet, anschließend jedoch so oft verschoben, dass das Vereinigte Königreich erst seit dem 31. Januar 2020 nicht mehr Mitglied der EU ist. Über ein gemeinsames Austrittsabkommen wurden viele Bereiche der früheren Beziehungen bis zum Ende einer vereinbarten Übergangsperiode verlängert. Diese wird nun endgültig am 31. Dezember 2020 enden.

Noch im Oktober 2020 verhandelten beide Seiten über einen Vertrag, der ihre zukünftigen Beziehungen regeln soll. Sollte bis zum 31. Dezember 2020 kein solcher Vertrag ratifiziert werden, wird es einen sogenannten „harten Brexit“ ohne bilaterales Abkommen zu Zöllen, Handel, Einwanderung und vielen anderen wichtigen Punkten geben.

Im Bereich der geistigen Eigentumsrechte hat der EU-Gesetzgeber Marken- und Geschmacksmusterrechte geschaffen, die automatisch Schutz in allen Mitgliedsstaaten genießen. Diese Schutzrechte gewährleisten einen einheitlichen und kostengünstigen Schutz im gesamten EU-Binnenmarkt.

Viele Personen, Unternehmen und Institutionen haben auf diese EU-weiten Schutzrechte gesetzt. Der Brexit hat jedoch zur Folge, dass diese Rechte im Vereinigten Königreich mit Beginn des Jahres 2021 nicht mehr wirksam sein werden.

Dem Vereinigten Königreich war klar, dass diese EU-Schutzrechte für ihre Inhaber von großer Bedeutung sind. Daher wurden frühzeitig rechtliche Regelungen geschaffen, damit beim Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU nationale britische Schutzrechte in Kraft treten, die den bestehenden EU-Rechtsschutz fortsetzen. Da der Schutz der EU-Rechte im Vereinigten Königreich noch bis zum Ende der Übergangszeit fortgesetzt wird, werden solche nationalen britischen Schutzrechte am 1. Januar 2021 für alle EU-Schutzrechte geschaffen, die vor dem 1. Januar 2021 registriert wurden.

In diesem White Paper geben wir einen Überblick darüber, welche gewerblichen Schutzrechte vom Brexit betroffen sind und welche Aus- und Rückwirkungen sich ab dem 1. Januar 2021 für Rechteinhaber ergeben.

Eisenführ Speiser

WELCHE IP-RECHTE SIND BETROFFEN?

A) BETROFFEN: EU-MARKEN, GEMEINSCHAFTSGESCHMACKSMUSTER, INTERNATIONALE MARKEN UND GESCHMACKSMUSTER IN DER EU

Alle gewerblichen Schutzrechte, die nach EU-Recht gewährt wurden, sind vom Ausstieg Großbritanniens betroffen und verlieren dort ihre Wirkung. Die EU-Rechtsordnung umfasst insbesondere die folgenden EU-weiten geistigen Eigentumsrechte (neben anderen Rechten von geringerer Relevanz):

- Das EU-Markensystem, das seit 1996 in Kraft ist, umfasst Marken, Zertifizierungs- und Kollektivmarken, die als Unionsmarken bezeichnet werden.
- Die 2003 eingeführte EU-Geschmacksmusterverordnung regelt sowohl eingetragene als auch nicht eingetragene Designs, so genannte Gemeinschaftsgeschmacksmuster.

Der Brexit wirkt sich nach Ablauf der Übergangszeit also auf Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster aus.

B) NICHT BETROFFEN: NATIONALE MARKEN UND DESIGNS, PATENTE

Nationale Marken- und Designrechte, die in einzelnen Mitgliedsstaaten der EU oder in Großbritannien zum Schutz angemeldet sind, bleiben vom Brexit unberührt. Sie genießen ohnehin nur nationalen Schutz.

Da bis heute kein EU-weites Patentschutzsystem existiert und die vom Europäischen Patentamt erteilten Patente keinem EU-Recht, sondern internationalen Verträgen zwischen den Mitgliedsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens unterliegen, sind auch Patente vom Brexit nicht betroffen.

WAS GESCHIEHT MIT DIESEN EU-RECHTEN NACH DEM BREXIT?

A) DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH UNTERLIEGT NICHT MEHR DEN EU-RECHTEN

Unabhängig von einem „harten“ oder einem „weichen“ Brexit werden die Auswirkungen am 1. Januar 2021 im Grunde gleich sein: In beiden Fällen wird Großbritannien von Seiten der EU als Drittstaat angesehen, sodass bisherige EU-Schutzrechte sich nicht mehr auf das Territorium des Vereinigten Königreichs erstrecken.

B) NATIONALE BRITISCHE RECHTE GEHEN AUS BISHERIGEN EU-RECHTEN HERVOR

Es mag auf den ersten Blick so aussehen, als gäbe es nach dem Brexit einen Rechtsverlust für Inhaber europäischer IP-Rechte im Vereinigten Königreich. Dort wurde jedoch ein Gesetz erlassen, das derzeitigen Inhabern dieser EU-Schutzrechte einen entsprechenden nationalen Schutz gewährt. Diese Regelungen werden am 1. Januar 2021 wirksam und stärken die wirtschaftliche Bedeutung von Marken und Geschmacksmustern im Vereinigten Königreich.

Eisenführ Speiser

Im Folgenden haben wir ausführlichere Informationen über die Entstehung nationaler britischer Schutzrechte aus bereits eingetragenen EU-Schutzrechten, von anhängigen Schutzrechtsanmeldungen und von nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmustern zusammengestellt.

Eingetragene EU-Rechte

Für alle **EU-Marken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster**, die vor dem **1. Januar 2021** eingetragen wurden, entsteht automatisch ein korrespondierendes nationales britisches Schutzrecht. Dasselbe Prinzip gilt auch für **international registrierte Marken oder Designs** (über die Weltorganisation für geistiges Eigentum, WIPO), wenn sie vor dem 1. Januar 2021 auf die Europäische Union erstreckt und dort eingetragen wurden.

Diesen neuen korrespondierenden britischen Schutzrechten werden **dieselben Anmeldedaten und Prioritäten** (und UK-Senioritäten im Falle von Marken) zugewiesen, wie den bisherigen eingetragenen EU-Rechten, von denen sie abgeleitet sind.

Da die Eintragung dieser EU-Schutzrechte in das britische Register automatisch erfolgt, ist es **nicht notwendig**, einen **Antrag einzureichen oder Gebühren zu zahlen**.

Bei einer Marke im Vereinigten Königreich, die auf einer EU-Eintragung basiert, wird den letzten acht Ziffern der Unionsmarke die Kennzahl UK009 vorangestellt. Beispiel: Die Unionsmarke 000540713 wird zur nationalen UK-Marke UK00900540713. Für Gemeinschaftsgeschmacksmuster ist die Kennzahl für das entsprechende UK-Recht "9". In gleicher Weise erhalten UK-Eintragungen die vorangestellte Kennzahl "UK008" (Marken) bzw. "8" (Geschmacksmuster), wenn das entsprechende EU-Recht über eine internationale Eintragung nach dem Madrider bzw. dem Haager Abkommen mit Erstreckung auf die EU-Staaten entstanden ist.

Opt-out-Option: Wenn Sie EU-Schutzrechte registriert haben und nicht am Fortbestand des Schutzes im Vereinigten Königreich interessiert sind, besteht die Möglichkeit eines sogenannten „Opt-outs“, wodurch die automatisch entstehenden britischen Schutzrechte wieder gelöscht werden. Hierfür ist eine schriftliche Erklärung notwendig, die aber erst nach dem 1. Januar 2021 eingereicht werden kann.

Anhängige EU-Schutzrechts-Anmeldungen

Wenn Ihre EU-Schutzrechte am 1. Januar 2021 angemeldet, aber noch nicht eingetragen wurden (oder wenn die Veröffentlichung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters aufgeschoben wurde), **wird die anhängige Anmeldung nicht automatisch in eine entsprechende britische Anmeldung umgewandelt**. Es ist notwendig, bis zum **30. September 2021** ein entsprechendes nationales Schutzrecht zu beantragen, um das Anmeldedatum der entsprechenden EU-Anmeldung in Großbritannien beanspruchen zu können.

Eisenführ Speiser

Nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster, die vor dem 1. Januar 2021 entstanden sind, sind im Vereinigten Königreich noch für den Rest ihrer Laufzeit, d.h. drei Jahre nach ihrem Entstehen, geschützt und durchsetzbar.

C) VERTRETUNG VOR DEN ÄMTERN

Wer vertritt Ihre aus dem EU-Recht abgeleiteten britischen Schutzrechte?

Eingetragene Vertreter gewerblicher Schutzrechte aus der EU dürfen ihre Dienste auch für entsprechende abgeleitete britische Rechte vor dem britischen Amt für geistiges Eigentum (Intellectual Property Office, IPO) **bis mindestens Ende 2023** erbringen. Es besteht daher kein sofortiger Handlungsbedarf, da die derzeitigen Vertreter diese Rechte auch weiterhin verwalten können.

Können Vertreter aus dem Vereinigten Königreich weiterhin Ihre EU-Rechte vertreten?

Vor dem EUIPO können Vertreter aus dem Vereinigten Königreich ihre Mandanten in allen **am 1. Januar 2021 noch laufenden** Verfahren solange vertreten, bis diese abgeschlossen sind.

Für alle **neuen** Verfahren in **EU-Markenangelegenheiten** benötigen Inhaber mit Wohnsitz außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (alle EU-Mitgliedsstaaten sowie Norwegen, Island und Liechtenstein) einen Vertreter, der in diesem ansässig ist. Dies hat zur Folge, dass die derzeitigen Vertreter mit Sitz im Vereinigten Königreich **keine EU-Rechtsinhaber mehr vor dem EUIPO vertreten dürfen**.

Bei **Gemeinschaftsgeschmacksmustern** ist die Vertretungsregelung strenger: Ab dem 1. Januar 2021 können nur noch Vertreter der EU-Mitgliedsstaaten den EU-Rechtsinhaber vor dem EUIPO vertreten. Somit sind auch in diesem Fall **im Vereinigten Königreich ansässige Vertreter ausgeschlossen**.

D) WEITERE AUSWIRKUNGEN AUF MARKENRECHTE

- Eine **eingetragene Lizenz oder ein Sicherungsrecht** in Bezug auf ein eingetragenes EU-Schutzrecht gilt für das entsprechende UK-Recht zu den gleichen Bedingungen, im Falle der Lizenz jedoch vorbehaltlich der für ihre Anwendung im Vereinigten Königreich erforderlichen Änderungen. Der Zeitraum für die Eintragung einer Lizenz oder eines Sicherungsrechts in Bezug auf ein EU-Recht in das Register des Vereinigten Königreichs wird auf 12 Monate vom 1. Januar 2021 an verlängert. Sollten Sie hierzu nähere Informationen benötigen, stehen wir gerne zur Verfügung.
- Zu Zwecken des Widerspruchs, der Verletzungskollision, des Verfalls und des Nichtigkeitsverfahrens im Vereinigten Königreich gilt die **Nutzung** einer Marke in der EU vor dem 1. Januar 2021 als Benutzung der abgeleiteten UK-Marke.
- Für Schutzrechte, die nach dem 1. Januar 2021 zur Verlängerung anstehen, sind separate **Gebühren** für das neu geschaffene britische Schutzrecht sowie für das bereits bestehende EU-Recht zu entrichten. Für die Verlängerung des britischen Schutzrechts müssen Gebühren an das britische Amt für geistiges Eigentum, für die Verlängerung des EU-Rechts an das EUIPO gezahlt werden.

Eisenführ Speiser

- Wird ein EU-Schutzrecht vor dem 1. Januar 2021 durch ein Löschungs- oder Nichtigkeitsverfahren angegriffen, tritt zunächst das entsprechende britische Schutzrecht in Kraft. Sollte der Angriff erfolgreich sein und das EU-Schutzrecht nach dem 1. Januar 2021 für ungültig erklärt oder widerrufen werden, so wird auch das entsprechende britische Schutzrecht ungültig bzw. widerrufen.

EISENFÜHR SPEISER BERÄT UND UNTERSTÜTZT BEIM SCHUTZ IHRER IP-RECHTE IN DER EU UND IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH

Die Anwälte von Eisenführ Speiser beraten Mandanten zur optimalen Strategie für ihr IP-Portfolio und dem Umgang mit den Auswirkungen des Brexit.

Um einen reibungslosen Übergang Ihrer Schutzrechte zu gewährleisten, haben wir folgende Maßnahmen ergriffen, um Sie bestmöglich zu unterstützen.

- Zu Ihren bisherigen von uns verwalteten EU-Schutzrechten werden wir automatisch die neu entstehenden britischen Schutzrechte erfassen. Dazu halten wir Sie stets auf dem Laufenden.
- Wir geben Ihnen Handlungsempfehlungen bei der Anmeldung von Marken und Designs vor und nach dem Stichtag am 1. Januar 2021.
- Wir unterstützen Sie bei der Überprüfung und Optimierung Ihres EU-Portfolios in Großbritannien. Hierbei beraten wir Sie unter anderem zu
 - *optimalem Schutzzumfang,*
 - *relevanten Gebieten,*
 - *Auswirkungen bereits bestehender Abkommen, Lizenzen usw.,*
 - *der Notwendigkeit von Verlängerungen Ihrer IP-Rechte,*
 - *möglichem doppelten Schutz Ihrer IP-Rechte sowie*
 - *allen weiteren Fragen rund um Ihre gewerblichen Schutzrechte.*
- Wir beraten Sie zu Sonderfällen, wie beispielsweise der „Opt-out“-Option.
- Zu allen Themen bezüglich der neuen britischen und europäischen Rechte im gewerblichen Rechtsschutz stellen wir Ihnen jederzeit gerne detaillierte Informationen zur Verfügung. Dabei arbeiten wir auch weiterhin eng mit unseren langjährigen britischen Partnern zusammen. Sprechen Sie uns gerne an!

Eisenführ Speiser

© EISENFÜHR SPEISER

Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbH ist eine Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung, eingetragen im Partnerschaftsregister des Amtsgerichts Bremen unter der Registernummer PR 30.

Alle Rechte vorbehalten. Der Nachdruck, die Wiedergabe auf photomechanischem oder ähnlichem Wege und die Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung von Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbH.

Der Inhalt dieser Publikation stellt keine Rechtsberatung dar. Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbH übernimmt keine Haftung für die in dieser Publikation oder auf der Website www.eisenfuhr.com enthaltenen Informationen.

FOTOCREDITS

Blauer Kompass:

©istockphoto.com/Creativeye99, File #19746849

IMPRESSUM

Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbH
Am Kaffee-Quartier 3, 28217 Bremen
www.eisenfuhr.com



Bremen



München



Berlin



Hamburg