

## Marken-, Design-, Patentrecht: BREXIT ist da – Folgen für Ihre Marken, Designs und Patente

24.06.2016

**Der Brexit ist da! Was alle EU-Befürworter gefürchtet, woran letztlich jedoch niemand geglaubt hatte, ist nun tatsächlich eingetreten. Großbritannien wird die EU verlassen.**

**Der Austritt Großbritanniens wird sich auf alle Bereiche des wirtschaftlichen Lebens in der EU auswirken. Fraglich ist daher, welche Folgen dies für Inhaber von Unionsmarken, Gemeinschaftsgeschmacksmustern und EU-Patenten haben wird.**

### Sachstand

Das Referendum in Großbritannien hat heute ergeben, dass das Vereinigte Königreich in absehbarer Zeit kein EU-Mitgliedstaat mehr sein wird. Der Ausstieg wird sich höchstwahrscheinlich derart vollziehen, dass es zu Austrittsverhandlungen zwischen der EU und Großbritannien kommen wird. Diese Verhandlungen können sich unter Umständen bis zu zwei Jahren hinziehen, bis der Austritt tatsächlich vollzogen wird. Danach wird es umfangreiche und wahrscheinlich auch nicht einfache Wirtschaftsverhandlungen zwischen der EU und Großbritannien, sowie einige Gesetzesänderungen sowohl auf EU-, als auch auf britischer Seite geben.

Immerhin müssen sämtliche EU-Verordnungen und EU-Richtlinien in Großbritannien praktisch neu geregelt werden, da diese dann dort keine Geltung mehr haben.

### Rechtliche Folgen für Unionsmarken

Der Brexit wird nach einhelliger Meinung selbstverständlich auch Konsequenzen für Unionsmarken haben.

Sobald Großbritannien nicht mehr EU-Mitgliedstaat sein wird, wird Großbritannien auch nicht mehr vom Schutzbereich der Unionsmarke erfasst sein. Dies bedeutet, dass nach dem tatsächlich vollzogenen Austritt neu angemeldete Unionsmarken keinen automatischen Schutz mehr in Großbritannien besitzen und man künftig die Marken in Großbritannien separat national anmelden oder über die IR-Marke auf Großbritannien erstrecken muss.

Im Hinblick auf bestehende Unionsmarken besteht für Inhaber die Möglichkeit gem. Art. 112-114 der Unionsmarkenverordnung, die Unionsmarken bezüglich Großbritannien in nationale Rechte umzuwandeln oder auf den Schutz zu verzichten.

Möglich ist auch, dass Großbritannien eine automatische Umwandlung von Unionsmarken in nationale britische Marken veranlassen wird, bei denen der Zeitrang der Unionsmarke in Großbritannien erhalten bliebe.

Im Hinblick auf die Verlängerung von Unionsmarken wird sich ebenfalls der Schutzzumfang der verlängerten Marke ab dem tatsächlichen Austritt nicht mehr auf Großbritannien beziehen.

Im Hinblick auf die Frage der ordnungsgemäßen Benutzung von Unionsmarken müssen Markeninhaber nun darauf achten, dass die Unionsmarken ab dem tatsächlichen Austritt Großbritanniens spätestens in anderen großen EU-Ländern, wie Deutschland oder Frankreich, ordnungsgemäß benutzt werden. Bisher war es nämlich, zum Beispiel im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens, möglich, wenn die Einrede der Nichtbenutzung gegenüber der Widerspruchsmarke erhoben wurde, die ordnungsgemäße Benutzung der Marke durch Benutzung in einem der größeren EU-Staaten nachzuweisen. Sehr viele Unternehmen, vor allem amerikanische Unternehmen, legten

meistens umfangreiche Benutzungsnachweise für Großbritannien vor. Dies wird nach dem Austritt Großbritanniens nicht mehr möglich sein mit der Folge, dass Unternehmen die Benutzung ihrer Unionsmarken auf andere EU-Staaten konzentrieren müssen.

Im Rahmen der Austrittsverhandlungen wäre es jedoch auch möglich, dass es eine Sonderregelung in dem Austrittsabkommen geben wird, die bestimmt, dass die Unionsmarkenverordnung auch weiterhin in Großbritannien Geltung haben wird. Dann würde sich selbstverständlich an der bisherigen Rechtslage nichts ändern.

### **Rechtliche Folgen für Gemeinschaftsgeschmacksmuster**

Die Folgen für das Gemeinschaftsgeschmacksmuster sind ähnlich wie bei den Unionsmarken. Im Falle des tatsächlichen Austritts werden die Gemeinschaftsgeschmacksmuster ihren Schutzzumfang in Großbritannien verlieren.

Daher wird es wohl auch hier sehr wahrscheinlich eine Regelung des britischen Gesetzgebers dahingehend geben, dass auch diese Gemeinschaftsgeschmacksmuster automatisch in britische Designs mit Erhalt des Zeitrangs umgewandelt werden.

Im Übrigen gibt es jedenfalls in der Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung keine Regelung, wonach man die Gemeinschaftsgeschmacksmuster in nationale Designs umwandeln oder darauf verzichten könnte. Daher bliebe hier nur die Möglichkeit, nationale britische Designs anzumelden oder die IR-Designs auf Großbritannien zu erstrecken.

Im Hinblick auf das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster, das grundsätzlich nur eine Gültigkeit von drei Jahren ab erstmaliger Offenbarung in der Öffentlichkeit besitzt, könnte es ebenfalls eine ähnliche Regelung geben, da es ohnehin bereits jetzt in Großbritannien ein ähnliches Recht, nämlich das British unregistered design gibt.

Da Gemeinschaftsgeschmacksmuster nicht wie Marken ordnungsgemäß benutzt werden müssen, wird es hier keine Erfordernisse geben, die Designs künftig in anderen Ländern zu benutzen.

### **Rechtliche Folgen für EU-Patente**

Für EU-Patente wird es keine rechtlichen Konsequenzen geben, da die EU-Patente keiner einheitlichen europäischen Verordnung unterliegen, sondern es sich im Prinzip um selbstständige nationale Patentrechte handelt, die lediglich über das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ) und das europäische Patentamt einheitlich verwaltet werden können. Diesbezüglich bleibt Großbritannien weiterhin Vertragsstaat des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ), so dass die EU-Patente weiterhin auf Großbritannien erstreckt werden können.

### **Rechtliche Folgen für das neue EU-Einheitspatent**

Das EU-Einheitspatent (Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung) gibt es bislang noch nicht, da es erst Anwendung finden wird, wenn das Übereinkommen über ein einheitliches europäisches Patentgericht (EPGÜ) in Kraft getreten ist. Zwingende Voraussetzung zur Ratifizierung des Übereinkommens über ein einheitliches europäisches Patentgericht (EPGÜ) ist unter anderem die Zustimmung Großbritanniens als EU-Mitgliedstaat.

Der Austritt Großbritanniens wird daher nun dazu führen, dass Großbritannien dem EPGÜ nicht mehr zustimmen kann. Dies würde bedeuten, dass die Verabschiedung dieses Übereinkommens und somit die Einführung des EU-Einheitspatents wieder einmal um einige Jahre verzögert würde. Es müsste erst ein neues Übereinkommen geschaffen werden, das auch ohne Zustimmung Großbritanniens verabschiedet werden kann.

## Rechtliche Folgen für Lizenz- und Abgrenzungsvereinbarungen

Auch bisher bestehende Verträge über die Lizenzierung von Marken, Designs oder Patenten sollten überprüft werden, ob nachträgliche Regelungen im Hinblick auf den territorialen Schutzzumfang der Lizenzen erforderlich sind. Sofern Verträge bislang zum Beispiel „in der EU“ gültig waren, muss man durch nachträgliche Regelungen vereinbaren, dass die Verträge auch nunmehr in Großbritannien weiterhin Gültigkeit haben sollen oder auch nicht. Unter Umständen kann dies auch dazu führen, dass Lizenzgebühren nachverhandelt werden.

Im Hinblick auf diese Änderungen müssen selbst verständlich auch Abgrenzungsvereinbarungen überprüft und angepasst werden.

## Rechtliche Folgen für den Grundsatz der Erschöpfung

Im Marken-, Design- und Patentrecht gilt der Grundsatz der Erschöpfung, der besagt, dass eine rechtswidrige Nutzung der Marken-, Design- und Patentrechte seitens des Schutzrechtsinhabers nicht mehr gegenüber Dritten geltend gemacht werden können, wenn die Waren mit Zustimmung des Inhabers in der EU in Verkehr gebracht wurden. Dies bedeutet, dass Waren im Gebiet der EU bzw. des europäischen Wirtschaftsraums frei bewegt werden dürfen.

Nach dem Austritt Großbritanniens fielen Warenimporte oder -exporte aus bzw. nach Großbritannien nicht mehr unter den Grundsatz der Erschöpfung, so dass Marken-, Design- und Patentinhaber künftig derartige Importe und Exporte verbieten lassen könnten.

Es bleibt daher abzuwarten, ob es auch hier eventuell Sonderregelungen geben wird, zum Beispiel, dass bereits erschöpfte Rechte auch nach dem Austritt weiterhin erschöpft bleiben und die Änderung des Erschöpfungsgrundsatzes nur für noch nicht erschöpfte Rechte gelten soll.

## Fazit

Es ist daher nun überaus wichtig, die Austrittsverhandlungen zu beobachten, um rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen, die den Marken- und Designschutz auch in Großbritannien weiterhin absichern. Dies kann zum Beispiel durch die rechtzeitige bzw. ergänzende Anmeldung von nationalen britischen Marken und Designs neben Unionsmarkenanmeldungen oder durch die Erstreckung von IR-Marken und IR-Designs auf Großbritannien gesichert werden.

Im Hinblick auf den Schutzzumfang der bisherigen Unionsmarken müssen Unternehmen unbedingt darauf achten, die Benutzung nunmehr in anderen EU-Mitgliedstaaten aufzunehmen, um nicht Gefahr zu laufen, Unionsmarkenrechte wegen Nichtbenutzung zu verlieren.

Falls Sie Fragen zum Marken-, Design- und Patentrecht haben, können Sie uns gerne [kontaktieren](#).

Wir helfen Ihnen schnell und kompetent.

**Ihr Ansprechpartner für weitere Fragen ist:**

[Rechtsanwältin Daniela Wagner-Schneider LL.M.](#)

Fachanwältin für Gewerblichen Rechtsschutz

**WAGNER Rechtsanwälte webvocat® - Small.Different.Better**

---

## WAGNER Rechtsanwälte webvocat®

Weitere interessante News finden Sie auf unserer Webseite [www.webvocat.de](http://www.webvocat.de)

Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an: [wagner@webvocat.de](mailto:wagner@webvocat.de)

---

## Impressum

WAGNER Rechtsanwälte webvocat® Partnerschaft, Attorneys at Law  
Großherzog-Friedrich-Str. 40, D-66111 Saarbrücken,  
Fon: +49 (0) 681/958282-0, Fax: +49 (0) 681/958282-10,  
E-Mail: [wagner@webvocat.de](mailto:wagner@webvocat.de),  
Internet: [www.webvocat.de](http://www.webvocat.de) / [www.geistigeseigentum.de](http://www.geistigeseigentum.de)

Mitglieder der Rechtsanwaltskammer des Saarlandes / Members of the Bar Association of the Saarland; UStd-Id/Vat-No.: DE 265452894; Partnerschaftsregister / Partnership Register: Amtsgericht Saarbrücken Nr./No. 98, Vertretungsberechtigte Partner/ authorized representatives: Manfred Wagner, Daniela Wagner-Schneider; Verantwortlich für den Inhalt: Rechtsanwältin Daniela Wagner LL.M.

---

## Rechtliche Hinweise

© 2016 WAGNER Rechtsanwälte webvocat® Partnerschaft. Alle Rechte vorbehalten. Trotz größtmöglicher Sorgfalt bei der Erstellung der bereitgestellten Inhalte übernehmen wir keine Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Wir weisen daraufhin, dass die zur Verfügung gestellten Inhalte keine Rechtsberatung darstellen oder diese ersetzen. Verantwortlich für den Inhalt: Rechtsanwältin Daniela Wagner-Schneider LL.M.

Die bereitgestellten Inhalte können Verknüpfungen zu Webseiten Dritter ("externe Links") enthalten. Wir übernehmen keine Haftung für die Inhalte auf den Webseiten Dritter und machen uns deren Inhalte nicht zu Eigen. Die Webseiten Dritter unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. Zum Zeitpunkt der Linksetzung waren keine Rechtsverstöße auf den verlinkten Webseiten ersichtlich. Im Falle von Rechtsverstößen auf den Webseiten Dritter distanzieren wir uns ausdrücklich von den Inhalten der entsprechenden Seiten. Eine ständige Kontrolle aller externen Links ist uns ohne konkrete Hinweise auf Rechtsverstöße nicht zumutbar. Bei Kenntnis von Rechtsverstößen werden wir jedoch derartige externe Links unverzüglich löschen.