

Sonderinformation Auswirkung des Brexits auf den Schutz von IP-Rechten

Das Vereinigte Königreich ist am 31. Januar 2020 aus der EU ausgetreten. Die Übergangsfrist im Austrittsabkommen endete am 31. Dezember 2020. In dieser Sonderinformation wird antizipiert, wie sich der Brexit auf den IP- und IT-Markt auswirken wird und was sich nach der Übergangsphase am 1. Januar 2021 im gewerblichen Rechtsschutz ändert, insbesondere ob von Schutzrechtsinhabern konkrete Maßnahmen ergriffen werden müssen.

1. Handelsabkommen und Austrittsabkommen

Der Handel zwischen EU-Mitgliedstaaten und dem Vereinigten Königreich unterliegt nun dem Handels- und Kooperationsabkommen (engl. „EU–UK Trade and Cooperation Agreement“ – TCA). Das Abkommen enthält eine Reihe langfristiger Bestimmungen in Bezug auf das Urheber- und Patentrecht, sowie das Marken- und Geschmacksmusterrecht.

Das TCA sieht zunächst vor, dass die Rechte an geistigem Eigentum weiterhin zumindest nach den Standards geschützt werden, die in den internationalen Abkommen vorgeschrieben sind, denen das Vereinigte Königreich und die EU angehören. Beispielhaft ist hier das TRIPS-Abkommen zu nennen.

Außerdem wurde vereinbart, die Rechte des geistigen Eigentums der jeweils anderen Staatsangehörigen nicht weniger günstig als ihre eigenen zu schützen.

Außerdem finden sich in dem Austrittsabkommen, das 2019 zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU vereinbart wurde, unmittelbare Folgen für die Rechte des geistigen Eigentums nach dem Ende der Brexit-Übergangszeit.

Im Folgenden sind die wichtigsten Änderungen, die zu beachten sind, kurz zusammengefasst.

2. Markenrecht

2.1 Schutz von Unionsmarken

Alle eingetragenen Unionsmarken sind ab dem 1. Januar 2021 im Vereinigten Königreich nicht mehr gültig.

Das Austrittsabkommen sieht insofern vor, dass bereits eingetragene Unionsmarken als nationale Marken im Vereinigten Königreich fortgeführt werden. Ohne erneute Prüfung und ohne erneute Zahlung von Anmeldegebühren werden die Unionsmarken durch das Markenamt des Vereinigten Königreichs (engl. "UK Intellectual Property Office" - UKIPO) automatisch in ent-



sprechende britische Rechte (engl. "comparable UK trade mark") umgewandelt. Im Rahmen dieser Umwandlung wird die Priorität der Unionsmarke bzw. die Seniorität im Vereinigten Königreich beibehalten. Die nationale Marke genießt außerdem den gleichen rechtlichen Status, als wäre sie nach britischem Recht beantragt und registriert worden.

Es besteht somit diesbezüglich kein sofortiger Handlungsbedarf, da die Inhaber keinen entsprechenden Antrag stellen müssen. Die Daten der Umwandlung bzw. Eintragung können im Register des UKIPO eingesehen werden. Falls eine Weiterführung des Markenschutzes im Vereinigten Königreich nicht erwünscht ist, kann auf den Schutz als nationale Marke im Wege eines "Opt out"-Antrages verzichtet werden.

Allein für die Zwecke der Verlängerung ist zu beachten, dass künftig zwei separate Verlängerungsgebühren anfallen, jeweils für die vergleichbare britische Marke und die bestehende Unionsmarke. Die Verlängerung der nationalen Marke im Vereinigten Königreich ist zeitgleich mit der Verlängerung der Unionsmarke fällig. Besonderheiten gelten lediglich für Unionsmarken, die im ersten Halbjahr 2021 zur Verlängerung anstehen.

2.2 Rechtserhaltende Benutzung

Damit Dritte gegen die umgewandelte nationale Marke nicht einwenden können, der Markenschutz sei verfallen, weil die Unionsmarke vor dem 1. Januar 2021 nicht im Vereinigten Königreich benutzt worden ist, kann sich der Inhaber der Marke auf eine bis 31. Dezember 2020 erfolgte Benutzung in anderen EU-Ländern berufen.

Allerdings ist umgekehrt zu beachten, dass ab dem 1. Januar 2021 eine Markennutzung im Vereinigten Königreich keine rechtserhaltende Benutzung der Unionsmarke darstellt.

3. **Gemeinschaftsgeschmacksmuster**

Ab dem 1. Januar 2021 sind auch eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster und nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster im Vereinigten Königreich nicht mehr gültig. Diese Rechte werden ebenfalls sofort und automatisch durch britische Rechte (engl. "re-registered design") ersetzt.

Auch hier besteht aktuell kein Handlungsbedarf für Inhaber eines bestehenden Gemeinschaftsgeschmacksmusters.

4. **Patentrecht**

Die Patente werden weitestgehend in gleichem Maße wie bisher weiterbestehen. Das derzeitige nationale Patentschutzsystem des UKIPO sowie des Europäischen Patentamts (EPA) bleibt unverändert. Weder die UKIPO noch das EPA sind EU-Institutionen, deshalb bleibt ihre Tätigkeit vom Brexit unberührt.

Außerdem ist das Vereinigte Königreich weiterhin Vertragspartner des Europäischen Patentübereinkommens.



5. Urheberrecht

Auf Urheberrechte wird der Brexit ebenfalls wenig wesentlichen Auswirkungen haben. Zwar wurde ein wesentlicher Teil des britischen Urheberrechts aus der EU-Gesetzgebung abgeleitet. Allerdings wird es zumindest keine kurzfristigen Änderungen geben, da diese Aspekte gemäß den Bestimmungen des Austrittsabkommens in britisches Recht aufgenommen wurden. Die Mehrheit der urheberrechtlich geschützten Werke in Großbritannien und der EU wird aufgrund der internationalen Urheberrechtsverträge somit weiterhin in den Hoheitsgebieten des jeweils anderen geschützt.

Eine Ausnahme bilden die Rechte der sui generis-Datenbank. Bürger, Einwohner und Unternehmen des Vereinigten Königreichs sind nicht mehr berechtigt, Datenbankrechte im EWR für Datenbanken zu erhalten oder zu besitzen, die am oder nach dem 1. Januar 2021 erstellt wurden. Eigentümer von Datenbanken sind deshalb auf alternative Schutzmöglichkeiten, wie Lizenzvereinbarungen oder Urheberrechte, angewiesen. Außerdem kommen künftig nur noch Bürger, Einwohner und Unternehmen im Vereinigten Königreich für Datenbankrechte im Vereinigten Königreich in Frage.

6. Erschöpfung von IP-Rechten

Änderungen ergeben sich insbesondere für das Erschöpfungsregime. Bisher konnten Produkte, an denen gewerbliche Schutzrechte bestehen, aufgrund des Erschöpfungsgrundsatzes aus dem Vereinigten Königreich in die übrigen EU- und EWR-Staaten verbracht werden, ohne Marken-, Patent- und Urheberrechte sowie andere Schutzrechte zu verletzen. Der Erschöpfungsgrundsatz besagt, dass eine weitere Verbreitung oder der Weiterverkauf nicht mehr unter Verweis auf die IP-Rechte gestoppt werden kann, wenn die Waren in einem bestimmten Gebiet vom Rechteinhaber oder mit dessen Erlaubnis in Verkehr gebracht wurden.

Welche Änderungen sich ab dem 1. Januar 2021 ergeben, geht aus dem TCA nicht hervor, da den Vertragsparteien diesbezüglich Gestaltungsfreiheit eingeräumt wurde.

Der britische Gesetzgeber hat vorläufig die "Intellectual Property (Exhaustion of Rights) (EU Exit) Regulations 2019" eingeführt. Eine langfristige Regelung wurde für Anfang 2019 angekündigt.

Vorerst gilt damit eine "asymmetrische regionale Erschöpfung". Waren, die mit Zustimmung des Rechteinhabers nach dem 1. Januar 2020 **auf den britischen Markt** gebracht werden, gelten im EWR nicht mehr als erschöpft. Umgekehrt gelten die IP-Rechte an Waren, die mit Zustimmung des Rechteinhabers nach dem 1. Januar 2021 **auf den EWR-Markt** gebracht werden, im Vereinigten Königreich weiterhin als erschöpft.

Händler sollten vor diesem Hintergrund ihre Geschäftsvereinbarungen, Geschäftsmodelle oder Lieferketten überprüfen. Die Rechteinhaber sollten sich überlegen, ob sie die Zustimmung für Exporte Ihrer IP-geschützten Waren aus dem Vereinigten Königreich in den EWR ab dem 1. Januar 2021 weiterhin erteilen.



Alles in allem wird man kaum umhin kommen, den Brexit auch hinsichtlich des Schutzes des geistigen Eigentums im Blick zu haben. Sehr gerne unterstützen wir Sie hierbei. Sprechen Sie uns jederzeit einfach an, sollten Sie Fragen hierzu haben.

Die obigen Ausführungen stellen eine unverbindliche Zusammenfassung nach heutigem Stand dar. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Gerne unterstützen wir Sie bei der Prüfung und der Umsetzung der oben aufgezeigten Maßnahmen in Ihrem Unternehmen.

Gerne stehen die Ihnen bekannten Ansprechpartner unserer Kanzlei auch hier zur Verfügung. Ergänzend hierzu finden Sie die Ansprechpartnerin, die Ihnen beratend und gestaltend zur Verfügung steht und sich mit den vorstehenden Themen besonders beschäftigt hat.



Jutta Scala

Rechtsanwältin

jutta.scala@sonntag-partner.de
Tel.: + 49 821 57058 - 0



Robin Fiedler

Rechtsanwalt

robin.fiedler@sonntag-partner.de
Tel.: + 49 821 57058 - 0



Julian N. Modi

Rechtsanwalt, LL.M., Fachanwalt für IT-Recht, Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht

julian.modi@sonntag-partner.de
Tel.: + 49 821 57058 - 0

Sonntag & Partner

Bei Sonntag & Partner spielen viele Talente zusammen.

An unseren süddeutschen Standorten sind wir bundesweit sowie im internationalen Umfeld tätig und stehen unseren Mandanten aus dem gehobenen Mittelstand in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Rechtsberatung mit über 380 Mitarbeitern ganzheitlich zur Seite.

Die jeweilig projektbezogene Teamzusammenstellung sowie der fachübergreifende und integrierte Beratungsansatz zielen auf eine präzise Lösungsentwicklung und Lösungsumsetzung – je nach individuellem Bedarf der Mandanten – ab.

Abgerundet wird unser Kanzleiprofil durch Family Office-Dienstleistungen, Vermögensbetreuung, IT Consulting und digitale Steuerberatung.



Abschließende Hinweise

Weitere Informationen über unsere Kanzlei und unser Beratungsangebot finden Sie unter <https://www.sonntag-partner.de/>