



Mandanteninformation | Oktober 2019

WAS GESCHIEHT MIT IHREN IP-RECHTEN, WENN AM 31. OKTOBER 2019 DOCH DER NO-DEAL BREXIT KOMMT? NEUE VERJÄHRUNGSREGELN BEI PATENTVERLETZUNG

von Dr. Alexander González und Jochen Sties

Was geschieht mit Ihren IP-Rechten, wenn am 31. Oktober 2019 doch der NO-Deal BREXIT kommt?

Beinahe täglich werden wir mit wechselnden Meldungen zum Stand der jetzt wieder aufgenommenen Verhandlungen zwischen der britischen Regierung und der EU konfrontiert. Eine vertragliche Regelung, aber auch ein No-Deal BREXIT erscheinen weiterhin möglich. Letztlich weiß derzeit niemand, ob es überhaupt zum BREXIT kommt, wann und ob es einen vertraglich geregelten geordneten Ausstieg geben wird oder ob doch der No-Deal BREXIT kommt. Immerhin steht der britischen Regierung mit Boris Johnson ein glühender BREXITeuer vor, der offensichtlich auch einen No-Deal BREXIT zum 31. Oktober 2019 in Kauf nehmen würde, um das Land so bald wie möglich aus der EU herauszuführen.

Vor diesem Hintergrund stellt sich für deutsche Unternehmen wieder einmal die Frage, ob derzeit Handlungsbedarf besteht, wenn das Vereinigte Königreich am 31. Oktober 2019 ohne Abkommen aus der EU austreten sollte.

1. Auswirkungen auf Patente?

Die gute Nachricht ist weiterhin, dass auch ein No-Deal BREXIT Patentinhaber nicht betreffen wird. Europäische Patente sind im Europäischen Patentübereinkommen geregelt, welches nicht auf die Europäische Union (EU) beschränkt ist. Auf diese hat der BREXIT daher keine Auswirkungen. Auch Inhaber von nationalen UK Patenten oder PCT-Anmeldungen haben keine Auswirkungen zu befürchten.

2. Auswirkungen auf Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster?

Anders sieht es hingegen bei Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmustern sowie bei Internationalen Marken oder Designs aus, welche die Europäische Union benennen. Diese Schutzrechte haben ausschließlich Wirkung innerhalb der Europäischen Union und werden daher nach einem Austritt des Vereinigten Königreichs keine Geltung im Vereinigten Königreich mehr haben. Das gilt im Übrigen auch für nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster.

Der britische Gesetzgeber wird jedoch sicherstellen, dass es für Inhaber derartiger EU-Rechte nach dem BREXIT nicht zu einem Rechtsverlust im Vereinigten Königreich kommen wird.

Das UK-IPO hat dazu die jüngst aktualisierten Richtlinien „*Guidance Changes to trade mark law in the event of BREXIT without a withdrawal agreement*“ sowie „*Guidance Changes to registered design, design right, international design and trademark if the UK leaves the EU without a deal*“, veröffentlicht, welche die Rechtslage im Falle des No-Deal BREXITs zusammenfassen. Gemäß diesen Richtlinien würde sich für Sie folgende Rechtslage ergeben.

a) Unionsmarken und Internationale Marken mit Benennung der Europäischen Union

- Die Inhaber einer Unionsmarke werden automatisch und kostenfrei eine gleichwertige UK-Marke erhalten, welche den Anmeldetag der Unionsmarke erhält.
- Voraussetzung für die Entstehung der UK-Marke ist, dass eine Zustelladresse innerhalb der European Economic Area (EEA) beim EUIPO hinterlegt ist. Sofern Sie hier eine deutsche Anmelder- oder Vertreteradresse hinterlegt haben, ist dies ausreichend. Der deutsche Vertreter wird dann automatisch auch Vertreter der neuen UK-Marke und ist auch berechtigt, vor dem UK IPO aufzutreten. Ein britischer Vertreter muss nicht benannt werden.
- Es besteht die Möglichkeit eines sog. „Opt-out“, wenn keine UK-Marke gewünscht ist. Dies bedeutet, dass das automatische Entstehen einer UK-Marke auf Antrag verhindert werden kann.
- Bei Kollektiv- und Gewährleistungsmarken muss nach Aufforderung des UK IPO das zugrundeliegende Regelwerk in englischer Sprache nachgereicht werden.
- Inhaber von Unionsmarkenanmeldungen können eine neu entstehende abgespaltene UK-Marke erhalten, sobald die Unionsmarke eingetragen ist und eine Zustelladresse innerhalb der European Economic Area (EEA) beim EUIPO hinterlegt ist. In diesem Fall muss der Inhaber der Unionsmarkenanmeldung aber **aktiv** einen **Antrag** auf Erhalt einer UK-Marke **stellen**. Die Frist hierzu beträgt **neun Monate** ab Austrittsdatum.
- Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass das **EUIPO keine individuellen Informationen oder Aufforderungen an die Inhaber der Unionsmarkeneinträge oder -anmeldungen versenden wird**. Es liegt daher in der Verantwortung des Rechtsinhabers die genannten Fristen zu überwachen und entsprechend zu reagieren.

- Die neue UK-Marke wird zum gleichen Zeitpunkt zur Verlängerung fällig wie die bestehende Unionsmarke. Selbst wenn eine Verlängerung der Unionsmarke schon beantragt wurde, muss die neue UK-Marke nochmals separat verlängert werden, wenn die Verlängerung erst nach dem BREXIT fällig ist. Das UK-IPO wird die Rechtsinhaber über anstehende Verlängerungen informieren.
- In derzeit anhängigen Widerspruchsverfahren wird aus der angegriffenen Unionsmarke eine UK-Marke abgespalten, sobald über den Widerspruch rechtskräftig entschieden und dieser zurückgewiesen ist.

b) Gemeinschaftsgeschmacksmuster und Internationale Designs (gemäß dem Hague Agreement) mit Benennung der Europäischen Union

- Inhaber eines eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters oder eines Internationalen Designs mit Benennung der EU werden automatisch und kostenfrei gleichwertige UK-Designs erhalten, welche den Anmeldetag der EU-Rechte erhalten.
- Voraussetzung für die Entstehung des UK-Designs ist, dass eine Zustelladresse innerhalb der European Economic Area (EEA) beim EUIPO hinterlegt ist. Sofern Sie hier eine deutsche Anmelder- oder Vertreteradresse hinterlegt haben, ist dies ausreichend. Der deutsche Vertreter wird dann automatisch auch Vertreter des neuen UK-Designs und ist auch berechtigt, vor dem UK IPO aufzutreten.
- Es besteht die Möglichkeit eines sog. „Opt-out“, wenn kein UK-Design gewünscht ist. Dies bedeutet, dass das automatische Entstehen einer UK-Marke auf Antrag verhindert werden kann.
- Inhaber von Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldungen können ein neu entstehendes abgespaltenes UK-Design erhalten, sobald das Gemeinschaftsgeschmacksmuster eingetragen ist und eine Zustelladresse innerhalb der European Economic Area (EEA) beim EUIPO hinterlegt ist. In diesem Fall muss der Inhaber der Anmeldung aber **aktiv** einen **Antrag** auf Erhalt eines UK-Designs **stellen**. Die Frist hierzu beträgt **neun Monate** ab Austrittsdatum.
- Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass das **EUIPO keine individuellen Informationen oder Aufforderungen an die Inhaber der Gemeinschaftsgeschmacksmuster versenden wird**. Es liegt daher in der Verantwortung des Rechtsinhabers die genannten Fristen zu überwachen und entsprechend zu reagieren.
- Das neu entstandene UK-Design wird zum gleichen Zeitpunkt zur Verlängerung fällig wie das parallele Gemeinschaftsgeschmacksmuster. Selbst wenn eine Verlängerung des Gemeinschaftsgeschmacksmusters schon beantragt wurde, muss das neue UK-Design nochmals separat verlängert werden, wenn die Verlängerung erst nach dem BREXIT fällig ist. Das UK-IPO wird die Rechtsinhaber über anstehende Verlängerungen informieren.
- Im Fall von nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmustern erhält der Inhaber automatisch ein gleichwertiges nationales nicht eingetragenes UK-Designrecht, welches neu geschaffen wird und den Namen „*supplementary unregistered design right*“ erhalten soll. Dieses neu entstehende „*supplementary unregistered design right*“ wird dieselbe Schutzdauer wie das parallele nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster haben.

3. Besteht Handlungsbedarf?

Sollte es also am 31. Oktober 2019 zu einem No-Deal BREXIT kommen, sind deutsche Unternehmen vor einem Rechtsverlust gefeit, wenn sie sich richtig verhalten. Sofern sie Inhaber von **eingetragenen** Unionsmarken oder Gemeinschaftsgeschmacksmustern sind, werden sie mit Wirksamkeit des BREXITs im Vereinigten Königreich automatisch und kostenfrei parallele nationale UK-Marken und UK-Designs erhalten. Dasselbe gilt für EU-Teile von Internationalen Marken und Designs. Insoweit bestünde also kein Handlungsbedarf.

Bei Unionsmarken- oder Gemeinschaftsgeschmacksmuster**anmeldungen** wäre hingegen ein aktiver Antrag auf Entstehung eines parallelen nationalen Rechts im Vereinigten Königreich erforderlich, welcher binnen neun Monaten ab Wirksamkeit des BREXITs zu stellen ist.

Ferner sollten schon jetzt IP-bezogene Verträge mit EU-weiter Geltung dahingehend geprüft werden, ob diese nach einem BREXIT noch im Vereinigten Königreich gelten oder ob eine Vertragsergänzung erforderlich ist.

Kommt es dagegen nicht zu einem No-Deal, sondern zu einer Einigung zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich, so wird der geregelte BREXIT voraussichtlich erst frühestens zum 31. Dezember 2020 wirksam. Bis zu diesem Datum würden Ihre Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster (sowie EU-Teile Internationaler Marken und Designs) auch im Vereinigten Königreich wirksam, so dass derzeit kein Handlungsbedarf bestünde.



FRAGEN?

Sollten Sie Fragen zu diesem Thema haben, können Sie gerne jederzeit Ihren persönlichen Ansprechpartner oder Dr. Alexander González (a.gonzalez@prinz.eu) kontaktieren.

Neue Verjährungsregeln bei Patentverletzung

Mit einer Entscheidung vom 26. März 2019 (BGH; XZR 109/16; „Spannungsversorgungsvorrichtung“) hat der Bundesgerichtshof entschieden, welche Ansprüche ein Patentinhaber gegen einen Patentverletzer für den Zeitraum der Patentverletzung hat, der mehr als drei volle Kalenderjahre vor Einreichung der Klage liegt.

Schadenersatzansprüche wegen Patentverletzung verjähren (unter der Annahme, dass der Patentinhaber von der Tatsache der Patentverletzung weiß und auch den Patentverletzer kennt) grundsätzlich nach drei vollen Kalenderjahren. Nach der früheren Rechtsprechung konnte der Patentinhaber für verletzende Handlungen, die vor diesem

Zeitraum stattfanden, einen sogenannten Restschadenersatzanspruch geltend machen, der einer angemessenen Lizenzgebühr entsprach.

Mit der neuen Entscheidung hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass der Restschadenersatzanspruch nicht auf eine angemessene Lizenzgebühr beschränkt ist, sondern dass der Patentinhaber vom Patentverletzer die Herausgabe des Verletzergewinns verlangen kann.

Da nach der ständigen Rechtsprechung der Verletzungsgerichte bei der Bemessung des Verletzergewinns keine Allgemerkosten abgezogen werden können, werden sich nach der neuen Rechtsprechung regelmäßig Schadenersatzforderungen ergeben, die erheblich höher sind als Schadenersatzzahlungen, die bisher auf der Basis einer angemessenen Lizenz geltend gemacht werden konnten.

Insofern erhöht die neue Rechtsprechung das Risiko für den Patentverletzer, auch für lange zurückliegende patentverletzende Handlungen Schadenersatz in einer Höhe zahlen zu müssen, der durchaus schmerzhaft ist.

Interessant ist auch, dass der Patentinhaber für den Zeitraum bis zehn Jahre in die Vergangenheit dieselben Auskunfts- und Rechnungslegungsansprüche gegenüber dem Patentverletzer hat, wie sie für den Zeitraum der letzten drei vollen Kalenderjahre vor Einreichung der Klage bestehen. In vielen Fällen dürften bei betroffenen Unternehmen die Unterlagen, die zur Erfüllung des Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruchs erforderlich wären, gar nicht mehr vorhanden sein, da die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind und dementsprechend die Unterlagen vernichtet wurden. In diesen Fällen können die Verletzungsgerichte die relevanten Zahlen schätzen.

Sollte man selbst in der Rolle des Patentverletzers sein, ist es überlegenswert, relevante Unterlagen eventuell auch dann aufzubewahren, wenn die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind, um im Streitfall auch für einen lange zurückliegenden Zeitraum belegen zu können, wie niedrig Umsätze und Gewinn waren.



FRAGEN?

Sollten Sie Fragen zu diesem Thema haben, können Sie gerne jederzeit Ihren persönlichen Ansprechpartner oder Jochen Sties (j.sties@prinz.eu) kontaktieren.

Prinz & Partner mbB
Rundfunkplatz 2
80335 München

Telefon: +49 (0) 89 / 59 98 87-0
Telefax: +49 (0) 89 / 59 98 87-211
E-Mail: info@prinz.eu