

Patente, Marken und Muster/ Designs nach dem Brexit

Dipl.-Ing. Peter Puchberger

Das Bauwesen und Ingenieurwesen sind wesentliche Nutzer des IP Systems. Die IP-Rechte, insbesondere Patente, Marken und Muster stellen einen bedeutenden Faktor der Wirtschaft dar und können einen erheblichen Wert bedeuten. Gemäß Mitteilung des Österreichischen Patentamtes werden jedes Jahr national in Österreich rund 300 Patente aus dem Bauwesen angemeldet. Die Statistik des Europäischen Patentamtes zeigt für das Jahr 2018 unter "Civil Engineering" 4692 europäische Anmeldungen. In Verbindung mit dem Bauwesen und mit Ingenieurleistungen ist allerdings die Zahl der Anmeldungen viel größer, wenn man an den Maschinenbau und die Werkzeugtechnik denkt, die stark vom Bauwesen beeinflusst sind. Im Jahr 2018 wurden insgesamt 174317 Anmeldungen für alle technischen Gebiete europäisch angemeldet. Es ist von großem Interesse, was mit allen diesen Patentanmeldungen und auch mit anderen IP-Rechten im Fall des Ausscheidens des Vereinigten Königreiches aus der EU geschieht.

Die Regierung des UK gibt auf der Internetseite www.gov.uk/guidance/intellectual-property-and-brexit den jeweils letzten Stand der Entwicklung bekannt. Es ist zu empfehlen, bei Bedarf dieser Internetseite den letzten Stand der Geschehnisse zu entnehmen. Allerdings lassen sich auch jetzt einige Grundsätze feststellen, die in den beiden Fällen, geregelter oder harter Brexit, zu beachten sein werden.

Vorab kann festgestellt werden, dass UK seit vielen Jahren fester Bestandteil eines internationalen Regelwerks betreffend IP ist, welches unabhängig von der EU unterzeichnet wurde und somit auch nach einem Ausscheiden aus der EU weiterhin gültig ist. Da der Schutz von IP Rechten insbesondere in UK einen sehr hohen Stellenwert hat, ist



auch damit zu rechnen, dass seitens UK alles unternommen wird, um in und außerhalb des Vereinigten Königreiches Schutzrechte und die Möglichkeit von deren Anmeldung nicht zu gefährden.

Welche Szenarien betreffend IP zeichnen sich ab?

1. Nationale und europäische Patente

Nationale Patente, die also beim Intellectual Property Office (IPO) des UK eingereicht und dort erteilt wurden, sind vom Brexit völlig unbeeinflusst. Sie unterlagen bisher und unterliegen auch nach dem Brexit ausschließlich der nationalen Gesetzgebung.

Europäische Patente nach dem Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) werden vom Brexit ebenfalls nicht beeinflusst. UK ist Mitglied des EPÜ, welches nicht auf die EU-Mitgliedsländer beschränkt ist. Bekanntlich sind auch viele nicht-EU Mitgliedsländer Teil des EPÜ wie beispielsweise die Schweiz, Türkei, Island und Norwegen. UK wird weiterhin Mitglied des EPÜ sein. Somit wird es weiterhin möglich sein, ein europäisches Patent anzumelden und in UK zu validieren. Gleichweise werden Anmelder aus dem UK berechtigt sein, europäische Patentanmeldungen einzureichen und die daraus hervorgehenden Patente in den anderen Staaten des EPÜ zu validieren, also gültig werden zu lassen.

Für die Arzneimittelindustrie ist wichtig, dass die von erteilten Patenten abgeleiteten Schutzzertifikate (für Arzneimittel und Pflanzenschutzmittel), die vor dem Brexit registriert wurden, weiterhin ihre Wirkung der Verlängerung der Schutzdauer entfalten werden. Nach dem Brexit können ergänzende Schutzzertifikate derzeit lediglich für die verbleibenden EU Länder beantragt werden. Für UK ist davon auszugehen, dass für die Zeit nach dem Brexit ergänzende Schutzzertifikate nach UK-Recht eingeführt werden.

2. Unionspatent

Das Unionspatent (offiziell: Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung) ist vorläufig noch nicht existent. Für die Mitgliedsländer der EU soll dieses Unionspatent eingeführt werden, um damit ein für die ganze EU einheitliches Schutzrecht zu schaffen, welches also nicht in den einzelnen Ländern validiert werden muss. UK hat das sogenannte UPC Agreement am 26. April 2018 ratifiziert, mit dem ein einheitliches Gerichtssystem für Unionspatente geschaffen werden soll. Allerdings ist dieses Agreement noch nicht in Kraft getreten und das Unionspaket ist daher noch nicht Bestandteil des Rechtssystems. Es bleibt abzuwarten, ob UK wie geplant Mitglied dieses einheitlichen Patentsystems werden kann, da UK in diesem Fall die letztinstanzliche Rechtsprechung des EUGH, einer EU-Institution, akzeptieren müsste.



3. Marken

Marken konnten vor dem Brexit auf mehreren Wegen für das Gebiet UK registriert werden und durch den Brexit kommt es zu bedeutenden Änderungen.

Nationale Marken und Markenmeldungen, die also direkt beim UK IPO angemeldet wurden oder werden, sind vom Brexit nicht beeinflusst. Sie unterlagen bisher und unterliegen auch weiterhin ausschließlich den UK Gesetzen.

Internationale Marken gemäß Madrider Markenabkommen und zugehörigem Protokoll sind, unter der Bedingung, dass UK direkt unter den benannten Ländern geführt ist, ebenfalls wie nationale Markenrechte zu behandeln und daher vom Brexit nicht beeinflusst. Internationale Marken, die nur über die Benennung der EU auch für UK geschützt oder angemeldet sind, unterliegen allerdings der Regelung für Unionsmarken wie nachstehend erläutert wird.

Unionsmarken (registriert bei der EUIPO in Alicante) haben lediglich eine Wirkung in der EU und verlieren mit dem Brexit ihre Wirkung in UK. Seitens des IPO wurde klargestellt, dass eingetragene Unionsmarken oder internationale Registrierungen mit Benennungen der EU automatisch und kostenfrei in britische nationale Marken überführt werden, wobei auch die Prioritäts- und Senioritätsdaten der EU Markenrechte übernommen würden. Bezüglich der automatisch entstehenden nationalen UK Marken wurde bereits verlautbart, dass diese automatisch eine neue Eintragsnummer erhalten werden, die aus dem Präfix UK009 gefolgt von den letzten acht Ziffern der Unionsmarkennummer bestehen wird.

Die weitere Entwicklung muss abgewartet werden und sollte genau beobachtet werden. Unklar ist beispielsweise, wie „automatisch“ eine automatische Übernahme der Markenrechte ins UK Rechtswesen erfolgt. Werden die Markeninhaber aktiv benachrichtigt oder müssen die Markeninhaber tätig werden, um den Registrierungsvorgang sicherzustellen? Die Ausstellung von UK-Registrierzertifikaten ist nicht geplant. Es soll aber für jedermann eine Online-Abfrage im UK-Markenregister möglich sein. Auch die Frage der zeitlichen Komponente ist offen, zumal die Umwandlung eine gewaltige Anzahl von Marken betrifft.

Angekündigt ist die Möglichkeit, auf die ansonst automatisch gebildete UK Marke aktiv zu verzichten.

Für laufende Unionsmarkenmeldungen oder Anmeldungen von internationalen Registrierungen mit Benennung der EU, die zum Zeitpunkt des Brexit noch nicht eingetragen sind, wird es innerhalb einer Übergangsfrist von 9 Monaten möglich sein, bei Zahlung von Gebühren eine nationale UK Marke unter Beanspruchung des Zeitrangs der EU Marken zu beantragen. Wenn daher der Brexit bereits am 31. Jänner 2020 stattgefunden hat, müssen vom Anmelder bis zum 31. Oktober 2020 entsprechende Maßnahmen gesetzt werden, damit die Schutzrechtsanmeldungen nicht für das Gebiet des UK untergehen.

Bezüglich der (anwaltlichen) Vertretungsbefugnis ist derzeit abzuwarten, ob Übergangsregeln getroffen werden. Jedenfalls ist damit zu rechnen, dass Vertreter aus dem UK nicht automatisch die Vertretungsbefugnis der Unionsmarke beibehalten, sondern im Falle des harten Brexit mit sofortiger Wirkung als Vertreter zu allen Schutzrechten und Verfahren gelöscht werden. Für Schutzrechtsinhaber wird es daher zweckdienlich sein, zeitnah einen neuen Vertreter innerhalb der EU zu benennen, wenn ein UK Vertreter gewählt worden war. Es ist unklar, ob



das Europäische Markenamt (EUIPO) die Inhaber von Marken über die Streichung des Vertreters aus dem Register informieren wird.

Der Brexit kann noch weitere Probleme für den aufrechten Schutz von registrierten Marken verursachen. Inhaber von Unionsmarken müssen zur Beibehaltung des aufrechten Schutzes nach Ablauf der sogenannten Benutzungsschonfrist im Bestreitungsfall eine rechtserhaltende Benutzung nachweisen können, wenn die Marke rechtsgültig bleiben soll. Ab dem Brexit zählt die Benutzung von Unionsmarken in UK nicht mehr als rechtserhaltende Benutzung. Inhaber von Unionsmarken sollten also prüfen, ob sie diese auch in anderen Mitgliedstaaten der EU benutzen und nicht nur in UK.

Die englische Sprache bleibt in der EU weiterhin eine der Amtssprachen und kann auch bei Markenmeldungen als Verfahrenssprache gewählt werden, da Englisch offizielle Amtssprache in Irland und Malta ist.

Nach dem Brexit kann aus einer UK-Marke die sogenannte Seniorität für eine Unionsmarke nicht mehr in Anspruch genommen werden.

Hinsichtlich der Erneuerungen von UK-Marken, die von Unionsmarken abstammen, werden besondere Bestimmungen gelten, die vom Zeitpunkt des jeweiligen Ablaufdatums der Unionsmarke abhängen.

4. Das Musterrecht (Design)

Für nationale Design- bzw. Geschmacksmusteranmeldungen treten durch den Brexit wiederum keine Änderungen ein.

Für EU-weite Geschmacksmuster (Unionsmuster) gilt bis zum Brexit die in der EU einheitliche Geschmacksmusterverordnung (GGV). Seitens UK wurde zugesagt, dass für Unionsmuster im Prinzip dieselbe Lösung vorgesehen ist, wie für Marken. Eingetragene Geschmacksmuster mit Wirkung in der EU (einschließlich jener nach dem Haager Musterabkommen) werden automatisch und kostenfrei zu UK Muster- und Designrechten führen. Diese werden mit dem Präfix 009 gekennzeichnet, gefolgt von der Nummer der Unionsregistrierung. Ein Opting Out aus der automatischen Registrierung wird möglich sein.

Angemeldete Gemeinschaftsgeschmacksmuster (Unionsmuster), die noch nicht zur Eintragung geführt haben, können innerhalb von 9 Monaten ab dem Brexit unter Beanspruchung des Zeitrangs der ursprünglichen Anmeldung in UK Musteranmeldungen gewandelt werden. Es kommt das Gebührensystem des UK zur Anwendung.

Die GGV sieht einen 3-jährigen Schutz auch für nicht registrierte Designs vor. Nach Mitteilung der UK Administration wird automatisch ein UK Continuing Unregistered Design entstehen. Es soll also ein dem nicht registrierten europäischen Muster analoges UK Unregistered Design geschaffen werden. Wie beim Markenrecht werden für die Erneuerungen der eingetragenen UK-Musterrechte besondere Bestimmungen zu beachten sein, die vom Zeitpunkt des jeweiligen Ablaufdatums des Unionsmusters abhängen.



5. Gerichtsbarkeit

Ab dem Brexit werden EU-weite Entscheidungen der Ämter und Gerichte einschließlich des Europäischen Gerichtshofes in UK nicht mehr durchsetzbar sein. Es werden auch die Gerichte in UK keinerlei Entscheidungen auf der Basis von Unionsmarken oder Unionsmuster hinsichtlich Gültigkeit oder Durchsetzbarkeit treffen können. Die Frage der Gerichtsbarkeit wird sicherlich für die Abfassung und Gültigkeit von Lizenzverträgen zu beachten sein, sodass auch nachträgliche Prüfungen bereits geschlossener Lizenzverträge anzuraten sind.

Wie eingangs schon gesagt, wird es notwendig sein, die weitere Entwicklung genau zu beobachten oder von IP-Spezialisten beobachten zu lassen, um zeitgerecht auf Änderungen reagieren zu können.

