



Newsletter Ausgabe 1/2019

Düsseldorf/Essen/Frankfurt/München, 17. Januar 2019

Trotz eventuell "hartem Brexit": Überleitungsgesetz für EU-Marken in britische Marken ist auf dem Weg

In der Abstimmung vom 15. Januar 2019 ist bekanntlich das geplante Abkommen zwischen Großbritannien und der EU im britischen Unterhaus gescheitert, was bedeutet, dass ein Austritt Großbritanniens aus der EU ohne Vereinbarung, der sogenannte „harte Brexit“, nicht mehr unwahrscheinlich erscheint.

Während europäische Patente auch nach einem solchen harten Brexit in Großbritannien weiter gelten würde, da diese nationale britische Schutzrechte darstellen, würden ohne weitere Maßnahmen seitens Großbritanniens unter anderem EU-Geschmacksmuster und EU-Marken in Großbritannien ab dem Austrittsdatum (29. März 2019) nicht mehr gelten, es sei denn Großbritannien träge entsprechend Maßnahmen.¹ Im Austrittsabkommen zwischen Großbritannien und der EU waren entsprechende Vereinbarungen² vorgesehen, die wohl nunmehr aber als obsolet anzusehen sind.

Umso erfreulicher ist es, dass Großbritannien schon im Dezember letzten Jahres einen [Gesetzentwurf](#) auf den Weg gebracht hat, laut dem unilateral EU-Marken, die vor dem Austrittsdatum eingetragen wurden, in britische Marken überführt werden. Der wichtigste Passus hierzu lautet:

“A trade mark which is registered in the EUTM Register immediately before exit day (an “existing EUTM”) is to be treated on and after exit day as if an application had been made, and the trade mark had been registered, under this Act in respect of the same goods or services as the existing EUTM is registered in the EUTM Register.”

In eigener Sache

Die Kanzlei Michalski Hüttermann & Partner wurde im aktuellen WirtschaftsWoche-Rating im Rechtsgebiet „Patentrecht“ als „TOP KANZLEI 2018“ ausgezeichnet und Aloys Hüttermann und Stefan Michalski wurden als Patentanwälte [empfohlen](#).

Wie schon angekündigt, findet am 11. April 2019 unser alljährliches Patentseminar im Industrieclub Düsseldorf statt, für das wir Prof. Dr. Herbert Zech (Universität Basel), Dr. Stefan Horstmann (Merck KGaA) und Dr. Hans Kornmeier (ifm electronic) als externe Sprecher gewinnen konnten.

Das Seminar wendet sich an Mitarbeiter von Patentabteilungen und an Rechtsanwälte. Wenn Sie an dem kostenfreien Seminar teilnehmen möchten, senden Sie bitte hierzu eine E-Mail mit Ihrer

¹ S. hierzu unseren Newsletter [2/2016](#)

² S. hierzu unseren Newsletter [2/2018](#)

Diese Überführung soll laut Entwurf automatisch und auch kostenfrei durchgeführt werden – im Gegenteil, wenn ein Markeninhaber eine britische Marke nicht haben möchte, muss er ein „opt-out“ einreichen.

Noch anhängige Markenmeldungen werden nicht automatisch überführt, allerdings gibt es hier die Möglichkeit, innerhalb von neun Monaten ab dem Austritt eine Nachanmeldung in Großbritannien unter Mitnahme des Anmelde- und Prioritätstags durchzuführen.

Zwar ist dieser Gesetzentwurf noch nicht verabschiedet – was bei einem „harten Brexit“ relativ bald geschehen müsste – jedoch sind dies ermutigende Zeichen, dass Großbritannien die gewerblichen Schutzrechte ernst nimmt und die Inhaber von EU-Marken, die darauf vertraut hatten, dass diese auch für Großbritannien nach dem Brexit weitergelten würden, nicht im Regen stehen lassen will.

Dadurch besteht zumindest eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es wohl doch nicht erforderlich ist, rechtzeitig vor dem tatsächlichen Austrittsdatum eine nationale britische Marke oder eine IR-Marke mit der Benennung von Großbritannien einzureichen, um einen ursprünglich durch eine EU-Marke begründeten Markenschutz in Großbritannien aufrechtzuerhalten. Allerdings sollten EU-Markeninhaber die weiteren Entwicklungen genau im Auge behalten, insbesondere ob dieser Entwurf weitergeführt wird, um dann eventuell doch noch tätig zu werden.

Für das Einheitspatentsystem bedeutet die Abstimmung vom 15. Januar 2019 dagegen, dass eine Mitwirkung von Großbritannien angesichts der realen Gefahr des harten Brexits immer unwahrscheinlicher wird. Schon im günstigsten Fall hatten die Kommentatoren, die eine Einbeziehung Großbritanniens auch nach einem Brexit für möglich hielten, eine Vereinbarung zwischen Großbritannien und der EU sowie Änderungen am Einheitspatentsystem für unabdingbar gehalten.³ Andere halten eine Einbeziehung von Großbritannien sowieso für nicht machbar⁴ oder für gar nicht wünschenswert.⁵

Ob das Einheitspatentsystem überhaupt kommt, hängt aber weiterhin von der Entscheidung des Bundesverfassungsgericht in der Beschwerde 2 BvR 739/17 ab. Trotz Gerüchten, die sogar vom Beschwerdeführer selbst [verbreitet](#) wurden, dass eine Entscheidung bald bevorstünde, gibt es bisher keine entsprechenden Veröffentlichungen. Allerdings ist die Jahresvorausschau des Bundesverfassungsgerichts für die 2019 anstehenden Entscheidungen ebenfalls noch nicht veröffentlicht. Die Entwicklungen hier bleiben somit abzuwarten.

Grundsätzlich ist ein Inkrafttreten des Einheitspatentsystems auch nach dem „harten“ Ausscheiden von Großbritannien jedoch ohne weiteres möglich, da dann Italien, welches bereits am 10. Februar 2017 das Übereinkommen ratifiziert hat, als zwingender dritter Ratifikationsstaat an dessen Stelle rücken würde.⁶

³ S. unser Newsletter [3/2016](#)

⁴ S. z.B. *Ubertazzi*, GRUR Int 2017, 301

⁵ S. z.B. *Lamping/Ulrich*, Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper No. 18-20, für eine Erwiderung darauf s. *Tilmann*, GRUR Int 2018

⁶ S. hierzu unseren Newsletter [2/2016](#)

Postanschrift an:
seminar@mhpatent.de.

Das nächste Rhineland Biopatent Forum wird am 6. Juni 2019 in den Räumlichkeiten unserer Kanzlei in Düsseldorf stattfinden.

Als Referenten haben wir bislang Herrn Andri Hess von Homburger Rechtsanwälte Zürich (erste Erfahrungen mit dem Schweizer Bundespatentgericht) und Herrn Arshad Jamil, Leiter IP von Biocon Ltd. (Indien) gewinnen können.

Wenn Sie an dem kostenfreien Seminar teilnehmen wollen, bitten wir um eine E-Mail an felsner@mhpatent.de.

Fragen und Anregungen

Über Fragen und Anregungen freuen wir uns sehr – bitte kontaktieren Sie uns [hier](#).

Inkrafttreten des Markenrechtsmodernisierungsgesetzes

Am 14. Januar 2019 ist das [Markenrechtsmodernisierungsgesetz](#) in Kraft getreten, durch das einige Aspekte des deutschen Markenrechts neu geregelt wurden. Dieses Gesetz stellt hauptsächlich eine Umsetzung der neu geregelten Markenrichtlinie [EU 2015/2436](#) dar. Angesichts der doch recht umfangreichen Änderungen sollen nur die wichtigsten Punkte angesprochen werden:

- Relativ viele Gebühren wurden, allerdings relativ moderat, erhöht.
- Das Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit ist – analog der Regelung bei Unionsmarken – entfallen, was bedeutet, dass auch Audio- und Videodateien prinzipiell als Marken eintragbar sind.
- Bei Verlängerungen von Marken wird (bedauerlicherweise) in Zukunft auf den Tag der Eintragung abgestellt und nicht mehr auf das Monatsende, analog der Regelung bei Unionsmarken. Diese Regelung gilt jedoch nur für ab dem 14. Januar 2019 eingetragene Marken, so dass hier die Inhaber bzw. deren Vertreter ihre Systeme zweigleisig fahren müssen.
- Die mögliche Umklassifizierung bei Verlängerungen entfällt jedoch in Zukunft. Dies gilt auch für bestehende Marken.
- Wie auch in der EU wird eine Gewährleistungsmarke geschaffen, quasi ein Markensystem für Gütesiegel. Dabei stehen nicht die Waren als solche im Vordergrund, sondern bestimmte Eigenschaften derselben, wobei die Einhaltung dieser Eigenschaften durch die Gewährleistungsmarke garantiert werden soll.
- In Zukunft gelten auch geographische Herkunftsangaben als absolute Schutzhindernisse, die somit von Amts wegen zu prüfen sind.
- Die weitreichendsten Änderungen betreffen jedoch die Benutzung. Zum einen wurde der Beginn der Benutzungsschonfrist neu geregelt. Diese beginnt, wenn kein Widerspruch eingereicht wird, nunmehr nicht mehr mit der Eintragung, sondern mit dem Ablauf der Widerspruchsfrist.⁷ Bei Einlegung eines Widerspruchs beginnt die Benutzungsschonfrist mit der Rechtskraft der Entscheidung über den Widerspruch bzw. mit dem Zeitpunkt der Rücknahme des Widerspruchs.
- Im Widerspruchsverfahren entfällt zum anderen für Widersprüche, die ab dem 14. Januar 2019 eingereicht wurden, die Möglichkeit der „gleitenden“ Nichtbenutzungseinrede. Das bedeutet, dass es seitens des Inhabers der jüngeren Marke nicht mehr möglich ist, bei

⁷s. hierzu *Mühlendahl*, GRUR 2019, 25.

Widersprüchen aus Marken, die sich bei Einlegung des Widerspruchs noch in der Benutzungsschonfrist befinden, bei Ablauf der Schonfrist im laufenden Verfahren Nichtbenutzungseinrede zu stellen. Stattdessen ergibt sich dieselbe Situation wie bei Unionsmarken, dass schon bei der Einlegung des Widerspruchs klar ist, ob Nichtbenutzungseinrede gestellt werden kann oder nicht.

- Quasi im Gegenzug oder als Entgegenkommen (?) wurde das Markenlöschungsverfahren neu geregelt, das nun Nichtigkeitsverfahren heißt. Dieses findet, auch bei Löschungen aufgrund Verfalls und älterer Rechte – hier allerdings erst ab dem 1. Mai 2020, in Zukunft vollständig vor dem DPMA mit Beschwerde zum Bundespatentgericht statt, d.h. der deutlich teurere und aufgrund §91 ZPO auch risikoreichere Weg zu den Gerichten entfällt.

[Impressum](#): Michalski · Hüttermann & Partner Patentanwälte mbB

Speditionstrasse 21 - D-40221 Düsseldorf - Tel +49 211 159 249 0 - Fax +49 211 159 249 20

Hufelandstr. 2 - D-45147 Essen - Tel +49 201 271 00 703 - Fax +49 201 271 00 726

Perchtinger Straße 6 - D-81379 München - Tel +49 89 7007 4234 - Fax +49 89 7007 4262

De-Saint-Exupéry-Str. 10 - D 60549 Frankfurt a.M. - Tel +49 211 159 249 0 - Fax +49 211 159 249 20

Die Inhalte dieses Newsletters geben nur allgemeine Informationen wieder und stellen keine Rechtsberatung im Sinne des Rechtsberatungsgesetzes dar. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernimmt die Kanzlei Michalski · Hüttermann & Partner Patentanwälte mbB keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.