



Der „Brexit“ und die Konsequenzen im Bereich IP

Am Donnerstag vergangener Woche (23. Juni 2016) stimmte das Vereinigte Königreich für einen Austritt aus der Europäischen Union, was landläufig als „Brexit“ bekannt geworden ist. Stand heute können konkrete Auswirkungen dieser Entscheidung noch nicht vorhergesagt werden, was insbesondere die Frage einschließt, wann das Vereinigte Königreich letztlich die Europäische Union verlässt und wie die politischen und rechtlichen Beziehungen zukünftig aussehen werden. Der Austritt eines Mitgliedsstaates aus der Europäischen Union ist ein bislang beispielloser Vorgang, und es gibt keine gesetzlichen Regelungen oder Erfahrungswerte aus der Rechtsprechung, die zuverlässig auf Antworten hindeuten. Deshalb ist es grundsätzlich auch verfrüht, konkrete Auswirkungen des Brexit zu benennen, einschließlich für den Bereich des Geistigen Eigentums (IP). Dennoch möchten wir in diesen schwierigen Zeiten bereits jetzt erste Entwicklungen aufzeigen und strategische Ansätze empfehlen, um Ihre IP-Rechte weiter umfassend abzusichern.

1. Keine unmittelbaren Auswirkungen für Ihre IP-Rechte

Zunächst ist festzuhalten, dass der Brexit selbst keinerlei unmittelbare rechtliche Konsequenzen bewirkt, und auch die Erteilung neuer IP-Rechte in absehbarer Zukunft nicht beeinflussen wird.

Das Ergebnis des Referendums ist politischer Imperativ, aber kein förmlicher, rechtlich verbindlicher Akt, das Vereinigte Königreich von der Europäischen Union zu trennen. Obschon die Regierung bereits angekündigt hat, die politische Bindung dieses Votums zu akzeptieren, gibt es bereits kurz nach diesem Votum innerhalb der Bevölkerung starke Vorbehalte, den Trennungsprozess überhaupt fortzusetzen. Dieser Vorbehalte werden von Abgeordneten des Parlaments und anderen Amtsträgern unterstützt.

Sobald (und falls) das Vereinigte Königreich entscheidet, den Prozess fortzusetzen, ist nach dem Lissabon-Vertrag der Europäischen Union erforderlich, dem Europäischen Rat diese Absicht förmlich mitzuteilen. Premierminister Cameron beabsichtigt aktuell, diese Mitteilung förmlich etwa im Oktober 2016 zu machen, wohingegen der Europäische Rat durch seine Vertreter bereits sehr deutlich gemacht hat, dass die Notifikation sehr viel früher erwartet wird (innerhalb weniger Wochen).

Im Anschluss an die Mitteilung kann innerhalb von zwei Jahren ein Abkommen über die Einzelheiten des Austritts verhandelt werden, worin der Rahmen für die zukünftigen Beziehungen des Vereinigten Königreiches zur Europäischen Union gezogen wird. Diese

Verhandlungsfrist kann durch einstimmige Entscheidung verlängert werden. Ohne ein solches Abkommen oder eine Fristverlängerung bei Ablauf der Verhandlungsfrist verlieren alle Verträge, Rechtsakte, Rechte und Verpflichtungen ihre Wirkung im Vereinigten Königreich. Ein solcher „kalter Austritt“ ist jedoch sehr unwahrscheinlich. Derzeit sieht es danach aus, dass Verhandlungen aufgenommen und spätestens bis 2019 abgeschlossen werden, rechtzeitig für die sodann anstehenden Wahlen zum Europäischen Parlament. Aufgrund der derzeitigen kontroversen politischen Diskussion ist ein exaktes Timing und ein exakter Ablauf für die Verhandlungen und den Austritt des Vereinigten Königreiches noch nicht konkret absehbar.

Bis zum Abschluss des Trennungsprozesses bleibt das Vereinigte Königreich Mitgliedsstaat der Europäischen Union, sodass sich bis dahin die rechtlichen Rahmenbedingungen für IP-Rechte im Wesentlichen unverändert darstellen. Wie diese danach aussehen werden, wird zu einem großen Teil auch davon abhängen, wie das Abkommen und weitere bilaterale Vereinbarungen zwischen dem Vereinigten Königreich und einzelnen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union ausgestaltet sein werden. Es wird selbstverständlich auch relevant werden, ob sich das Vereinigte Königreich zu einem dann wohl eigenständig erforderlichen Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) entschließt.

2. Mögliche Konsequenzen für Patente / SPCs

Das bestehende („alte“) europäische System für Patentrechte dürfte durch den Brexit allenfalls geringfügig

betroffen sein, anders als das derzeitige System ergänzender Schutzzertifikate (SPCs). Das geplante („neue“) europäische System aus Einheitspatent und Unified Patent Court (UPC) wird wohl allenfalls deutlich verzögert starten können:

(a) Europäische (Bündel-)Patente

Das bestehende/alte europäische System für Patente basiert auf einem zentralisierten Anmeldevorgang über das Europäische Patentamt (EPA), an dessen Ende das „Europäische Patent“ erteilt wird, dann aber nationalisiert werden muss (das „Europäische Bündelpatent“).

Der zentralisierte Anmeldevorgang basiert auf völkerrechtlichen Verträgen zwischen den teilnehmenden Ländern. Dieser basiert weder auf europäischem Recht noch ist das EPA eine europäische Institution. Es gibt bereits heute eine Reihe von hieran teilnehmenden Ländern, die keine Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sind.

In Anbetracht der Vorzüge des zentralisierten Anmeldevorgangs darf erwartet werden, dass das Vereinigte Königreich weiter an diesem System teilnehmen wird, unabhängig davon, wie die zukünftige Beziehung zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union ausgestaltet sein wird. Deshalb sind unseres Erachtens **keine substantiellen Auswirkungen für Europäische Bündelpatente zu befürchten**.

(b) Einheitspatent / UPC

Unmittelbare Konsequenzen stehen allerdings für das anstehende/neue System des Europäischen Einheitspatents und -gerichts, bzw. auf englisch, Unitary Patent Court Systems (kurz: UPC) an - und zwar noch vor dem endgültigen Austritt des Vereinigten Königreiches aus der Europäischen Union.

Wie in vorangegangenen Ausgaben des B&B Bulletin berichtet, war das lang ersehnte und vielfach verzögerte Einheitspatentsystem nun endgültig für 2017 erwartet worden und sollte nicht nur die Erteilung eines einheitlichen Schutzrechts für alle teilnehmenden Mitgliedsstaaten der Europäischen Union durch das EPA ermöglichen, sondern auch dessen Durchsetzung in einem neu geschaffenen, einheitlichen europäischen Gerichtssystem.

Die dem System zugrundeliegenden Verträge bedürfen allerdings nach wie vor der Ratifizierung durch das Vereinigte Königreich als (bislang) drittgrößter Mitgliedsstaat der Europäischen Union im Hinblick auf Patentanmeldezahlen. Die Verträge erfordern die

Ratifizierung durch „die drei Mitgliedsstaaten mit den höchsten Zahlen anhängiger Europäischer Patente in dem Jahr vor der Ausfertigung“. Da die Ausfertigung 2013 erfolgt ist, ist noch ungeklärt, ob die Ratifizierung durch das Vereinigte Königreich nunmehr schlicht durch den viertgrößten Mitgliedsstaat der Europäischen Union im Hinblick auf Patentanmeldezahlen (ebenfalls ungeklärt: seinerzeit oder Stand heute?) ersetzt werden kann oder ob eine förmliche Änderung der Verträge erforderlich wird, um zu diesem Ergebnis zu gelangen. Die Mehrheit der Kommentatoren scheint eine förmliche Änderung zu bevorzugen. Darüber hinaus wird zu klären sein, welcher Mitgliedsstaat der Europäischen Union an die Stelle des Vereinigten Königreiches treten könnte. Sowohl Italien als auch die Niederlande sind denkbare Kandidaten, wobei die Entscheidung auch davon abhängig sein dürfte, ob zurückgenommene Anmeldungen zu den Anmeldezahlen hinzugerechnet werden oder nicht.

Darüber hinaus sieht das neue System vor, dass London einen bedeutenden Teil der UPC-Infrastruktur vorhalten wird, nämlich einen Teil der sogenannten „Zentralkammer“, die unter anderem für den wirtschaftlich bedeutenden Bereich Pharma und Life Sciences zuständig ist. Die Verträge erlauben, vermutlich eher zufällig, dass diese Abteilung der Zentralkammer in London bleiben könnte, ohne dass das Vereinigte Königreich Teil des UPC würde. Nach Auffassung der meisten Beobachter macht das allerdings weder für das UPC noch das Vereinigte Königreich wirklich Sinn. Sollte allerdings die Abteilung der Zentralkammer aus London verlegt werden müssen, wird in jedem Fall ein Änderungsvertrag erforderlich werden, mit all den damit einher gehenden logistischen Problemen.

Um einige der vorgenannten Probleme zu umgehen, könnte erwogen werden, das Vereinigte Königreich die Verträge noch vor dem endgültigen Austritt aus der Europäischen Union ratifizieren zu lassen. Da das Vereinigte Königreich allerdings dadurch wenig zu gewinnen hat (und das UPC auch dann nur für Mitgliedsstaaten der Europäischen Union offen ist), erscheint dieses Szenario eher unwahrscheinlich, ganz abgesehen von den ebenfalls entgegenstehenden, derzeitigen politischen und wirtschaftlichen Turbulenzen.

Eine weitere signifikante Verzögerung des Inkrafttretens des UPCs scheint damit sehr wahrscheinlich, trotz allem Optimismus und aller Bemühungen, das System trotz allem „zum Laufen“ zu bringen. Sollte eine relevante Zahl der Teilnehmerstaaten das neue System ohne das Vereinigte Königreich ablehnen, oder sollte es angesichts derzeitiger politischer Strömungen in einigen Mitgliedsstaaten insgesamt eher

nationalstaatliche Konzentrationsbemühungen geben, kann auch ein vollständiges Scheitern insgesamt nicht völlig ausgeschlossen werden.

Ob es dem Vereinigten Königreich möglich bleibt, am UPC als „Außenseiter“ teilzunehmen, etwa durch ein multilaterales Abkommen mit allen teilnehmenden Mitgliedsstaaten der EU, bleibt sowohl angesichts der Struktur der zugrundeliegenden Verträge als auch der politischen Situation („raus ist raus“) abzuwarten, dürfte aber eher unwahrscheinlich sein. Sollte das UPC deshalb ohne das Vereinigte Königreich in Kraft treten, wird es zugleich ein schwächeres System als bisher vorgesehen sein, weil eine der größten europäischen Volkswirtschaften fehlt. Das System wird wohl auch dann für einige Patentinhaber attraktiv bleiben, etwa wegen der Erstreckung auf die osteuropäischen Länder, aber ebenso besteht die Möglichkeit, dass sich die Patentwelt auf absehbare Zeit auf altbekanntes zurückziehen wird, also nationale Anmeldestrategien (einschließlich des Bündelpatents) und „Musterprozesse“ in bedeutenden europäischen Jurisdiktionen, etwa in Deutschland, den Niederlanden oder Frankreich.

(c) Ergänzende Schutzzertifikate (SPCs)

Für bestimmte, eng definierte Erfindungen (vorrangig im pharmazeutischen Bereich) gibt es derzeit die Möglichkeit, über SPCs die Schutzdauer über 20 Jahre ab dem Anmeldedatum auszudehnen. Da dieses System jedoch über eine Verordnung der Europäischen Union läuft, **wird es nach dem Austritt des Vereinigten Königreiches aus der Europäischen Union nicht länger anwendbar sein.**

Viele Länder außerhalb der Europäischen Union haben eigenständige Regelungen zu SPCs geschaffen (wie etwa die Schweiz) oder binden sich an das europäische System der SPC über die Mitgliedschaft im EWR (wie etwa Norwegen und Island). Angesichts der Bedeutung der SPCs, insbesondere auch für die Wirtschaft des Vereinigten Königreiches, wird es sehr wahrscheinlich zu vergleichbaren Abkommen mit dem Vereinigten Königreich kommen. Für SPCs, die zum Zeitpunkt des Austrittes des Vereinigten Königreiches in Kraft stehen, wird es Übergangsvorschriften geben müssen.

3. Mögliche Konsequenzen für Marken

Zunächst einmal bleibt festzuhalten, **dass nationale Marken im Vereinigten Königreich und Internationale Registrierungen, die das Vereinigte Königreich benennen, grundsätzlich unberührt bleiben.** Selbstverständlich steht zu befürchten, dass die nationalen Regelungen des Vereinigten Königreiches sich

zukünftig unabhängig weiter entwickeln, teilweise wohl auch unterschiedlich. Diese Entwicklung wird es für Markeninhaber nötig machen, für eine weitere Jurisdiktion Gesetze und auch ungeschriebene Grundsätze des Common Law zu berücksichtigen. Wir werden diese Entwicklungen selbstverständlich begleiten und zu gegebener Zeit Updates geben können.

Im Gegensatz dazu **wird es für Unionsmarken (UM) und Internationale Registrierungen, die die Europäische Union benennen, signifikante Änderungen geben.**

Sobald der Austritt des Vereinigten Königreiches vollzogen wird, werden dort supranationale Rechte wie die UM und internationale Abkommen wie das Protokoll zum Madrider Markenabkommen zu Internationalen Registrierungen wirkungslos. Das Vereinigte Königreich und die Europäische Union werden regeln (müssen), dass UM als nationale Marken im Vereinigten Königreich mit derselben Priorität und Seniorität fortbestehen. Umwandlung, Transformation und Fortgeltung sind Konstruktionsmechanismen, die zur Verfügung stehen und in verschiedenen Konstellationen in der Vergangenheit bereits benutzt worden sind. Inhaber von UM aus dem Vereinigten Königreich werden zukünftig einen Vertreter bzw. eine Zustelladresse in der Europäischen Union benötigen.

Im Hinblick auf Internationale Registrierungen wird die Sachlage noch etwas komplexer. Es wird zukünftig zwar möglich bleiben, auf Basis einer nationalen Marke im Vereinigten Königreich eine Internationale Registrierung auf die Europäische Union zu erstrecken. Allerdings wird es für Unternehmen aus dem Vereinigten Königreich unmöglich werden, eine Internationale Registrierung auf Basis einer UM aufzusetzen. Sie haben schlichtweg zukünftig keinen Geschäftssitz mehr in der Europäischen Union. Dies kann durchaus zu einer echten Gefahr für Markenportfolios werden, die derzeit das Vereinigte Königreich als Basis für den Markenschutz nicht nur in der Europäischen Union, sondern darauf aufbauend in ganz Europa benutzen. Internationale Markeninhaber sind gut beraten, ihre Portfoliostruktur und die Basis für Geschäfte in der Europäischen Union zukünftig zu überdenken.

Viele Fragen des Austrittes sind nach wie vor offen, und geeignete Strategien, dem zu entgegnen, entwickeln sich gerade erst, aber **eine Strategie, die auf Risiko und unliebsame Überraschungen verzichtet, könnte folgende Schritte enthalten:**

- die Nachanmeldung wichtiger Marken im Vereinigten Königreich als Internationale Registrierungen (bei geeigneter Basis),

- Anmeldung im Vereinigten Königreich für neue Markenprojekte über Internationale Registrierungen, und
- die Verlagerung der europäischen Basis für internationale Portfolios auf den Kontinent.

Im Hinblick auf Kollisionsüberwachung und Marktüberwachung sollte das Vereinigte Königreich bereits jetzt als Land außerhalb der Europäischen Union geführt werden, sodass sich diese auf Europa zu erstrecken hat, nicht lediglich auf die Europäische Union.

Widersprüche auf Basis nationaler Marken des Vereinigten Königreichs, die beim EUIPO anhängig sind, werden mit Wirksamwerden des Austritts unzulässig, jedenfalls unbegründet werden, ganz einfach, weil es sich sodann nicht um für Widerspruchszwecke geeignete nationale ältere Rechte handelt! Ähnliches gilt übrigens für Widersprüche, die im Vereinigten Königreich gegen nationale Marken auf UM basieren. Der entscheidungserhebliche Zeitpunkt für die Wirksamkeit eines Schutzrechts ist nicht, wann der Widerspruch erhoben worden ist, sondern wann über ihn entschieden wird. Das Vereinigte Königreich und die Europäische Union werden diese Problematik in den anstehenden Verhandlungen zu lösen haben. Zwischenzeitlich ist es Markeninhabern allerdings dringend empfohlen, Optionen zu prüfen, diesem Dilemma vielleicht doch noch entgegen zu können.

4. Mögliche Konsequenzen für Designs

Für eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster wird dasselbe gelten (müssen) wie für UM, so dass hier auch signifikante Änderungen anstehen. Hinzutritt bei Geschmacksmustern bzw. Designs, dass vorsorgliche Nachanmeldungen außerhalb der Neuheitsschonfrist nicht möglich sind.

Das Vereinigte Königreich ist, anders als die Europäische Union, nicht Mitglied des Haager Übereinkommens zu gewerblichen Mustern, sodass Designs, die derzeit über Benennung der Europäischen Union international geschützt sind, in eine ähnlich missliche Situation geraten – **Nachanmeldungen werden an der Neuheit scheitern.**

Für nicht-ingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster wird die rechtliche Basis wegfallen. Allerdings kennt das nationale Recht im Vereinigten Königreich ebenfalls nicht-ingetragene Designrechte, die gegen Nachahmung im Vereinigten Königreich geschützt sind. Solche nicht-ingetragenen nationalen Designrechte könnten der Rettungsanker für diejeni-

gen sein, die den Schutz eingetragener Designs wegen des Brexit verlieren werden.

5. Mögliche Konsequenzen für andere Schutzrechte

Weitere Konsequenzen in anderen Bereichen sind denkbar, etwa:

(a) Für Urheberrechte und Datenbankrechte

Da das Urheberrecht in den meisten Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, auch im Vereinigten Königreich, nach wie vor stark durch nationale Gesetzgebung beeinflusst ist, sollte der Bereich Urheberrecht, mit aller Vorsicht, nicht über Gebühr betroffen sein. Das Europäische Konzept der Datenbankrechte ist bereits vor Jahren in nationales Recht im Vereinigten Königreich überführt worden und dürfte bis auf sprachliche Anpassungen (da das Vereinigte Königreich sodann kein „Mitgliedsstaat der Europäischen Union“ sein wird) im Wesentlichen unverändert bleiben. Sämtliche zukünftigen Harmonisierungsbemühungen würden sich allerdings nicht mehr auf das Vereinigte Königreich erstrecken, sodass auf sodann entstehende nationale Besonderheiten besonders geachtet werden muss.

(b) Für Sortenschutzrechte

Sortenschutz im Vereinigten Königreich basiert, ähnlich wie SPCs, auf einer Verordnung der Europäischen Union, deren Wirkung mit Austritt des Vereinigten Königreiches aus der Europäischen Union erlischt. Allerdings ist auch hier zu erwarten, dass der nationale Gesetzgeber eine Lösung finden wird, entweder über ein neues nationales Regime oder über den EWR. Inhaber von Sortenschutzrechten werden zukünftig sehr genau auf Übergangsvorschriften und die zukünftige Anmeldestrategie achten müssen, wollen sie auf das Vereinigte Königreich nicht verzichten.

(c) Im Bereich Erschöpfung/Grenzbeschlagnahme

Wird die Warenverkehrsfreiheit eingeschränkt, was unter anderem auch davon abhängt, ob das Vereinigte Königreich dem EWR beitrifft, so wird man sich fragen müssen, ob und in welchem Umfang der derzeitige Erschöpfungsgrundsatz und der Schutz von IP-Rechten an den Außengrenzen (Grenzbeschlagnahme) erhalten bleibt. Ggf. wird es Grenzbeschlagnahmen an der Außengrenze Europäische Union/Vereinigtes Königreich geben. Die strategischen Implikationen einer solchen Lösung werden sich erst im Laufe der Zeit entwickeln, wenn grundsätzliche Positionen klarer definiert sind.

(d) Für Lizenzverträge

Die generelle Lizenzpraxis dürfte durch den Austritt nicht nachhaltig beeinflusst werden. Allerdings werden zukünftige Lizenzverträge den Austritt berücksichtigen und geeignete Regelungen beinhalten müssen, was die veränderte politische/geografische Situation betrifft und die Notwendigkeit, IP national im Vereinigten Königreich zu schützen. Bestehende Verträge, die keine geeignete salvatorische Klausel in diese Richtung enthalten, werden wohl nachverhandelt werden müssen.

6. Schlussbemerkungen

Naturgemäß können Rechteinhaber, unabhängig von der Art der betroffenen IP-Rechte, Schutzlücken nicht hinnehmen und auch nicht für eine unabsehbare Zeit warten, wie sich die Dinge entwickeln mögen.

Auch wenn der Brexit noch keinen wirksamen Austritt bedeutet, sollten Rechteinhaber – jetzt – ihre Optionen prüfen und sich beraten lassen, wie weiter zu verfahren ist.

Boehmert & Boehmert begleitet alle weiteren Entwicklungen. Alle Partner und Anwälte stehen selbstverständlich bereit, Folgefragen zu beantworten und Handlungsbedarf im Hinblick auf Ihr Schutzrechtsportfolio zu diskutieren.

*Dr. Rudolf Böckenholt, LL.M., Rechtsanwalt
Büro Bremen
Email: boeckenholt@boehmert.de*

*Dr. Michael Rüberg, LL.M. (London), Rechtsanwalt
Büro München
Email: rueberg@boehmert.de*

Redaktion:

Dr. Björn Bahlmann
Rechtsanwalt
bahlmann@boehmert.de

Dr. Julian Waiblinger
Rechtsanwalt
waiblinger@boehmert.de

Dr. Dennis Kretschmann
Patentanwalt
kretschmann@boehmert.de

Dr. Björn Engelhardt
Patentanwalt
engelhardt-b@boehmert.de

Dr. Eckhard Ratjen
Rechtsanwalt
ratjen@boehmert.de

Dr. Michael Rüberg
Rechtsanwalt
rueberg@boehmert.de

Dr. Martin Erbacher
Patentanwalt
erbacher@boehmert.de

MÜNCHEN BREMEN BERLIN DÜSSELDORF FRANKFURT BIELEFELD POTSDAM KIEL ALICANTE PARIS SHANGHAI