

Bei der strategischen Planung berücksichtigen

Im Blickpunkt: Der Brexit und seine Auswirkungen auf IP-Rechte

Von Dr. Björn Bahlmann

Am 23.06.2016 stimmte das Vereinigte Königreich für einen Austritt aus der Europäischen Union. Der Austritt eines Mitgliedstaats 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 verfrüht, über konkrete Auswirkungen des Brexits zu spekulieren, auch im Bereich des geistigen Eigentums. Gleichwohl ist es für Inhaber von IP-Rechten sinnvoll, sich mögliche Auswirkungen des Brexits vor Augen zu führen, um diese in ihre – oftmals längerfristig angelegten – strategischen Planungen einfließen zu lassen.

Keine unmittelbaren Auswirkungen auf 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.

Bis zum Abschluss des Trennungsprozesses bleibt das Vereinigte Königreich Mitgliedstaat der Europäischen Union, so dass sich bis dahin die rechtlichen Rahmenbedingungen für IP-Rechte im Wesentlichen unverändert



Beispielloser Vorgang – und nicht ganz ohne Folgen für die IP-Rechte.

darstellen. Wie sich diese danach entwickeln werden, wird zu einem großen Teil davon abhängen, wie das Abkommen und weitere bilaterale Vereinbarungen zwischen dem Vereinigten Königreich und einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union ausgestaltet sein werden. Es wird selbstverständlich auch relevant werden, ob sich das Vereinigte Königreich zu einem Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) entschließt.

Mögliche Konsequenzen für Patente/SPCs

Auf das bestehende („alte“) europäische System für Patentrechte dürfte sich der Brexit nur geringfügig auswirken, wohingegen das derzeitige System ergänzender Schutzzertifikate (SPCs) stärker betroffen sein wird. Das geplante („neue“) europäische System aus Einheitspatent und Unified Patent Court (UPC) wird jedenfalls nur deutlich verzögert starten können.

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 beruht auf völkerrechtlichen Verträgen zwischen den teilnehmenden Ländern. Dieser basiert weder auf EU-Recht, noch ist das EPA eine EU-Institution. Es gibt im Gegenteil bereits heute eine ganze Reihe von am System teilnehmenden Ländern, die keine Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sind.

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

Einheitspatent/UPC

Unmittelbare Konsequenzen stehen allerdings für das anstehende/neue System des Unitary Patent Court (UPC) an, und zwar sogar vor dem endgültigen Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union.

Der bereits vielfach verzögerte Start des UPC war zuletzt für 2017 erwartet worden und soll nicht nur die Erteilung eines einheitlichen Patents für alle teilnehmenden Mitgliedsstaaten der Europäischen Union durch das EPA ermöglichen, sondern auch die 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) drittgrößten Mitgliedstaat der Europäischen Union in Bezug auf die Patentanmeldedaten. Die Verträge erfordern insofern in jedem Fall eine 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 durch den viertgrößten Mitgliedstaat der Europäischen Union im Hinblick auf Patentanmeldedaten (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 Mitgliedstaat der Europäischen Union an die Stelle des Vereinigten Königreichs treten könnte. Sowohl Italien als auch die Niederlande sind denkbare Kandidaten.

Darüber hinaus sieht das neue System bislang vor, dass London einen bedeutenden Teil der Infrastruktur für das Einheitspatent vorhalten wird, nämlich einen Teil der sogenannten Zentralkammer, die unter anderem für den wirtschaftlich bedeutenden Bereich Pharma und Life-Sciences zuständig ist. Die Verträge scheinen zu erlauben, dass diese Abteilung der Zentralkammer in London bleibt, 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 Sinn. Sollte allerdings die Abteilung der Zentralkammer aus London verlegt werden müssen, wird ein

Änderungsvertrag erforderlich werden mit all den damit einhergehenden logistischen Herausforderungen.

„Sollte das Einheitspatent (UPC) ohne das Vereinigte Königreich in Kraft treten, wird es offensichtlich ein schwächeres System sein, weil es sich nicht auf eine der größten europäischen Volkswirtschaften erstreckt.“

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 nur für Mitgliedsstaaten der Europäischen Union offen ist), scheint es unwahrscheinlich, dass eine Ratifizierung noch vor dem Austritt erfolgen wird.

Eine weitere signifikante Verzögerung des Inkrafttretens ist vor diesem Hintergrund naheliegend. 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 sogar ein vollständiges Scheitern nicht 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 angesichts der Struk- ►

tur der zugrundeliegenden Verträge und der politischen Situation („raus ist raus“) abzuwarten, dürfte aber sehr unwahrscheinlich sein. Sollte das UPC deshalb ohne das Vereinigte Königreich in Kraft treten, wird es offensichtlich ein schwächeres System sein, weil es sich nicht auf eine der größten europäischen Volkswirtschaften erstreckt. Das System wird selbstverständlich für einige Patentinhaber attraktiv bleiben, etwa wegen der Einbeziehung der osteuropäischen Länder; aber ebenso besteht die Möglichkeit, dass sich die Patentwelt auf absehbare Zeit auf Altbekanntes zurückziehen wird, also nationale Anmeldestrategien und „Musterprozesse“ in bedeutenden europäischen Jurisdiktionen, etwa in Deutschland, den Niederlanden oder Frankreich.

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 Königreichs aus der Europäischen Union nicht länger anwendbar sein.

Viele Länder außerhalb der Europäischen Union (wie etwa die Schweiz) haben eigenständige Regelungen zu SPCs geschaffen oder binden sich an das europäische System der SPCs über die Mitgliedschaft im EWR (wie etwa Norwegen und Island). Angesichts der Bedeutung der SPCs insbesondere auch für die Wirtschaft des Vereinigten Königreichs wird es sehr wahrscheinlich zu vergleichbaren Abkommen mit dem Vereinigten Königreich

kommen. Für SPCs, die zum Zeitpunkt des Austritts des Vereinigten Königreichs in Kraft sind, wird es Übergangsvorschriften geben müssen.

Mögliche Konsequenzen für Marken

Zunächst bleibt festzuhalten, dass nationale Marken im Vereinigten Königreich und internationale Registrierungen, die das Vereinigte Königreich benennen, grundsätzlich unberührt bleiben. Allerdings steht zu befürchten, dass die nationalen Regelungen des Vereinigten Königreichs sich ohne Rahmenvorgaben der EU künftig anders entwickeln werden als in der EU.

„Da das Urheberrecht in den meisten Mitgliedstaaten der Europäischen Union, auch im Vereinigten Königreich, nach wie vor stark durch nationale Gesetzgebung beeinflusst ist, sollte der Bereich Urheberrecht nicht über Gebühr betroffen sein.“

Des Weiteren wird es für Unionsmarken (UMs) und internationale Registrierungen, die die Europäische Union benennen, signifikante Änderungen geben.

Sobald der Austritt des Vereinigten Königreichs vollzogen wird, werden dort supranationale Rechte wie die UMs und darauf bezogene internationale Abkommen wie das Protokoll zum Madrider Markenabkommen zu internationalen Registrierungen wirkungslos. Das Vereinigte Königreich und die Europäische Union werden

regeln (müssen), dass UMs 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 UMs aus dem Vereinigten Königreich werden zukünftig einen Vertreter oder 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, was aber Voraussetzung dafür ist, eine UM als Basis einer internationalen Registrierung nutzen zu können. 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 auch, 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 Austritts sind nach wie vor offen, und geeignete Strategien, dem zu begegnen, entwickeln sich gerade erst. Eine Strategie, die Risiken und unliebsa- ▶

me Überraschungen weitestgehend reduziert und vermeidet, könnte folgende Schritte enthalten:

- die nationale Nachanmeldung wichtiger Marken, für die bislang zwar eine UM, aber keine nationale britische Marke besteht, im Vereinigten Königreich,
- Anmeldung im Vereinigten Königreich für neue Markenprojekte über internationale Registrierungen, und
- die Umschreibung von UMs auf einen Inhaber, der in einem auch zukünftigen Mitgliedstaat der EU geschäftsansässig ist, um die UMs auch zukünftig als Basismarken für eine internationale Registrierung nutzen zu können.

Widersprüche auf Basis nationaler Marken des Vereinigten Königreichs, die beim EUIPO anhängig sind, werden mit Wirksamwerden des Austritts unzulässig, jedenfalls unbegründet werden, weil es sich bei den nationalen britischen Widerspruchsmarken dann nicht um für Widerspruchszwecke geeignete nationale ältere Rechte innerhalb der EU handelt. Ähnliches gilt für Widersprüche gegen nationale britische Marken, die auf Unionsmarken basieren. Hierbei spielt es keine Rolle, dass das Vereinigte Königreich im Zeitpunkt der Einlegung des Widerspruchs noch Mitglied der EU war, da es insofern auf den Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch ankommt. Das Vereinigte Königreich und die Europäische Union werden diese Problematik in den anstehenden Verhandlungen zu lösen haben.

Mögliche Konsequenzen für Designs

Für eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster wird dasselbe gelten (müssen) wie für Unionsmarken, so dass hier auch signifikante Änderungen anstehen. Hinzu tritt bei Geschmacksmustern oder 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, so dass Designs, die derzeit über Benennung der Europäischen Union international geschützt sind, in eine ähnlich missliche Situation geraten – Nachanmeldungen werden an mangelnder Neuheit scheitern.

Für nichteingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster wird die rechtliche Basis wegfallen. Allerdings kennt das nationale Recht im Vereinigten Königreich ebenfalls nichteingetragene Designrechte, die gegen Nachahmung im Vereinigten Königreich geschützt sind. Solche nichteingetragenen nationalen Designrechte im Vereinigten Königreich könnten der Rettungsanker für diejenigen sein, die den Schutz eingetragener Designs wegen des Brexits verlieren werden.

Mögliche Konsequenzen für weitere Schutzrechte Urheberrechte und Datenbankrechte

Da das Urheberrecht in den meisten Mitgliedstaaten der Europäischen Union, auch im Vereinigten Königreich, nach wie vor stark durch nationale Gesetzgebung beein-

flusst ist, sollte der Bereich Urheberrecht 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 dann kein „Mitgliedstaat der Europäischen Union“ mehr sein wird) im Wesentlichen unverändert bleiben. Sämtliche zukünftigen Harmonisierungsbemühungen würden sich nicht mehr auf das Vereinigte Königreich erstrecken können, so dass auf dann entstehende nationale Besonderheiten besonders geachtet werden muss.

Sortenschutzrechte

Sortenschutz im Vereinigten Königreich basiert, ähnlich wie SPCs, auf einer Verordnung der Europäischen Union, deren Wirkung mit Austritt des Vereinigten Königreichs 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.

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. Gegebenenfalls wird es Grenzbeschlagnahmen an der Außengrenze Europäische Union/Vereinigtes Königreich geben. Die strategischen Implikationen einer solchen Lösung werden sich erst im Lauf der Zeit entwickeln, wenn grundsätzliche Positionen klarer definiert sind.

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/geographische Situation betrifft und die Notwendigkeit, IP national im Vereinigten Königreich zu schützen. Bestehende Verträge, die keine geeignete salvatorische Klausel in diese Richtung enthalten, werden gegebenenfalls nachverhandelt werden müssen, insbesondere dann, wenn eine Lizenz für „die Europäische Union“ eingeräumt wird. ◀



Dr. Björn Bahlmann,

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz, Boehmert & Boehmert, München

bahlmann@boehmert.de
www.boehmert.de

www.businesslaw-magazine.com

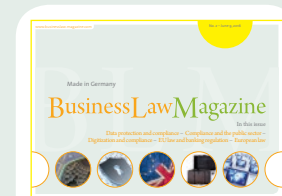
Next Issue:
September 8, 2016

Made in Germany

BusinessLawMagazine

Subscribe for free: www.businesslaw-magazine.com

The Business Law Magazine reports quarterly on all important questions related to German corporate, commercial, tax, labor, compliance and IP/IT law. Featuring articles written with real-world legal practice in mind, the online English-language magazine primarily targets company lawyers, managing directors, judges, prosecutors and attorneys in Germany's leading trade partners.



Published by



Strategic Partners

C L I F F O R D
C H A N C E



GIBSON DUNN



WHITE & CASE

Contact: FRANKFURT BUSINESS MEDIA, Karin Gangl, Telephone: +49 (0) 69-75 91-22 17, karin.gangl@frankfurt-bm.com