

## Auswirkungen des „Brexit“ auf IP-Rechte



### Übersicht / Zusammenfassung

- 1. Großbritannien hat zwar den „Brexit“ beschlossen – kurzfristig ändert sich aber erst einmal nichts**
  - Zunächst bleibt UK EU-Mitglied, das Europarecht und europäische IP sind weiter in Kraft
- 2. EU-Marken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster**
  - Unionsrechte gelten in UK nach dem „Brexit“ nicht mehr – hier wird es wahrscheinlich Übergangs-/Überleitungsvorschriften geben
- 3. Europäische Patente nach dem EPÜ**
  - Sie sind nicht betroffen, da das EPÜ nicht EU-gebunden ist
- 4. Europäisches Einheitspatentsystem**
  - EU-Einheitspatente werden in UK nicht gelten
  - Verzögerung des Inkrafttretens des EU-Einheitspatentsystems wahrscheinlich
- 5. IP-Verträge (Lizenzverträge, Abgrenzungsvereinbarungen, etc.)**
  - Handlungsbedarf: Auswirkungen müssen vertragsspezifisch im Einzelfall geprüft werden
  - Bei aktuellen Verhandlungen / neuen Verträgen sollte „Brexit“ bereits jetzt berücksichtigt werden
- 6. Auswirkungen auf die Erschöpfung von IP-Rechten**
  - EU/EWR-Erschöpfung erfasst UK nach „Brexit“ nicht mehr, und umgekehrt; evtl. EWR-Beitritt
- 7. Fazit: „No Panic“ but „Be Aware“**

### 1. Großbritannien hat zwar den „Brexit“ beschlossen – kurzfristig ändert sich aber erst einmal nichts

Wie Sie sicherlich wissen, hat die Bevölkerung Großbritanniens am 23. Juni 2016 in einem Referendum mehrheitlich für den sog. „Brexit“ gestimmt, den Austritt aus der Europäischen Union.

**Wichtig ist hierbei: Trotz dieses Abstimmungsergebnisses bleibt Großbritannien zunächst weiterhin Mitglied der EU. Sämtliche europarechtlichen Vorschriften bleiben – zunächst – auch nach dieser Abstimmung in Großbritannien in Kraft. Das gilt auch für alle europäischen IP-Rechte wie z.B. EU-Marken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster.**

Die Trennung Großbritanniens von der EU erfolgt also nicht sofort, sondern nach einem in Art. 50 des EU-Vertrags (EUV) festgelegten Verfahren. Dieses Verfahren sieht vor, dass die britische Regierung dem Rat der EU zunächst den Willen Großbritanniens mitteilt, aus der EU auszutreten. Daraufhin verhandeln die EU und Großbritannien die Modalitäten des Austritts in einem Austrittsabkommen (Art. 50 Abs. 2 EUV). Der tatsächliche Austritt erfolgt dann später nach den Bestimmungen und zu dem Zeitpunkt, der in diesem Austrittsabkommen festgelegt ist, spätestens aber zwei Jahre nach der Mitteilung des Austrittswillens, sofern diese Frist nicht verlängert wird. **Erst ab dem auf diese Weise festge-**

## **legten Austrittszeitpunkt endet dann erst die Gültigkeit der EU-Verträge und des EU-Rechts im austretenden Staat.**

In rechtlicher Hinsicht – insbesondere mit Blick auf die Geltung des Europarechts in Großbritannien – bleibt also bis zum Austrittszeitpunkt im Laufe der nächsten zwei Jahre (ggf. auch später) erst einmal alles beim Alten. Möglicherweise werden im Rahmen des Abkommens mit Großbritannien auch besondere Übergangs- oder Überleitungsregelungen für europäische Schutzrechte und deren (Weiter-)Geltung in Großbritannien getroffen.

Daher gibt es aktuell auch keinen Grund zu eiligem oder gar überstürztem Handeln in Bezug auf den Schutz von IP in Großbritannien. Trotzdem ist es natürlich wichtig, zu wissen, welche Auswirkungen der „Brexit“ mittel- und langfristig auf die IP-Rechte und -Strategie Ihres Unternehmens hat und was künftig zu beachten sein wird. Die wichtigsten Folgen des „Brexit“ für Ihre IP haben wir daher für Sie in diesem UPDATE zusammengefasst.

## **2. EU-Marken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster**

EU-Marken (früher: Gemeinschaftsmarken) basieren auf der EU-Markenverordnung (EUMV) und gelten in der gesamten EU. Bislang umfassen diese Marken auch das Gebiet von Großbritannien. Die EU-Markenverordnung enthält allerdings keinerlei Regelung für den Fall, dass ein Staat aus der EU austritt.

Nach Art. 1 (2) EUMV umfasst der Schutzbereich der EU-Marke „einheitlich die gesamte Union“. Dasselbe Problem besteht bei Gemeinschaftsgeschmacksmustern (GGM): Auch diese gelten zwingend für die gesamte EU und die Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung (GGMV) sieht ebenfalls keine Regelung für den Austritt eines Mitgliedsstaats vor. Demnach würde der Schutz einer EU-Marke bzw. eines GGM in einem austretenden Staat ab dem Zeitpunkt des Austritts eigentlich nicht mehr gelten. Es würde für alle Inhaber solcher Schutzrechte ab dem Zeitpunkt des Austritts ein Rechtsverlust und damit eine Schutzlücke auf dem Gebiet des austretenden Staats entstehen.

Diese Folge ist gleichermaßen weitreichend wie unerwünscht. Daher halten wir es für viel wahrscheinlicher, dass hier im Zuge der Austrittsverhandlungen Sonderregelungen geschaffen werden, die das Entstehen einer solchen Schutzlücke vermeiden. Dies könnte z.B. dadurch geschehen, dass Inhaber solcher Rechte die Möglichkeit erhalten, ein nationales britisches Recht gleicher Priorität und gleichen Inhalts aus der EU-Marke bzw. dem GGM abzuzweigen. Vorbild könnten die Regelungen in Art. 112-114 EUMV sein, die bereits heute unter bestimmten Voraussetzungen die Umwandlung einer EU-Marke in nationale Marken vorsehen.

Deshalb besteht für Inhaber von EU-Marken aus unserer Sicht aktuell noch kein Erfordernis, präventiv nationale britische Marken anzumelden. Ratsamer ist es u.E., hier erst einmal die Entwicklung der Austrittsverhandlungen abzuwarten. Wir werden unsere Mandanten, für die wir EU-Marken oder GGM verwalten, in jedem Fall rechtzeitig vor dem anstehenden Austritt über die dann bestehenden Optionen informieren.

## **3. Europäische Patente nach dem EPÜ**

Europäische Patente nach dem Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) sind durch den „Brexit“ nicht betroffen. Beim EPÜ handelt es sich um ein separates Abkommen, das nicht vom Bestand (oder Fortbestand) einer EU-Mitgliedschaft abhängig ist und das auch nach dem „Brexit“ in Großbritannien weiter in Kraft bleibt. Daher kann Patentschutz in Großbritannien auch nach dem Austritt aus der EU weiterhin durch Validierung Europäischer Patente über das Europäische Patentamt erlangt werden und bestehende Validierungen in Großbritannien bleiben in Kraft.

## **4. Europäisches Einheitspatentsystem**

Das System des EU-Einheitspatents (offiziell: „Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung“) und des dazugehörigen Gerichtssystems ist vom EU-Austritt Großbritanniens hingegen betroffen. Denn wie die EU-Marke handelt es sich dabei um ein EU-weites, einheitliches Schutzrecht mit Schutz in allen Mitgliedstaaten. Folglich kann ein EU-Einheitspatent nach dem Austritt Großbri-

tanniens als solches dort keinen Schutz (mehr) genießen. Auch das Einheitliche Patentgericht wird keine Entscheidungen mit Wirkung für Großbritannien treffen können.

Da das EU-Einheitspatentsystem noch nicht in Kraft getreten ist, wird es hier wohl keine Übergangs- oder Überleitungsregelungen geben. Vielmehr wird es durch den „Brexit“ höchstwahrscheinlich zu einer Verzögerung des eigentlich für 2017 vorgesehenen Starttermins des einheitlichen Patentgerichts kommen. Die Errichtung des einheitlichen Patentgerichts ist zudem erst möglich, wenn mindestens 13 EU-Mitgliedsstaaten das entsprechende Übereinkommen ratifiziert haben. Darunter müssen zwingend Deutschland, Frankreich und Großbritannien sein, weil diese bei der Verabschiedung des Abkommens die drei Staaten mit den meisten Validierungen von EU-Patenten waren. Daher wird hier nun entweder Italien für Großbritannien nachrücken müssen oder es müssten ergänzende Sonderregelungen zum Abkommen getroffen werden, um dem „Brexit“ bei dieser Ratifizierungsbestimmung Rechnung zu tragen. Beides würde den Starttermin aus unserer Sicht erheblich verzögern: Italien hat bislang die Ratifizierung noch nicht einmal eingeleitet und etwaige Anpassungen des Abkommens auf die neue Situation dürften ebenfalls mehrere Monate, wenn nicht Jahre in Anspruch nehmen.

Außerdem wird mit dem anstehenden Austritt Großbritanniens aus der EU wohl auch die bisher geplante Zweigstelle der Zentralkammer des einheitlichen Patentgerichts erster Instanz in London so nicht errichtet werden können: Denn es macht keinen Sinn, eine EU-Institution in einem Land zu errichten, das seinen Willen zum Austritt aus der EU bekundet hat und in absehbarer Zeit kein EU-Mitglied mehr sein wird.

#### Weitergehende Informationen:

Aktuelle Informationen zum EU-Einheitspatent und dem einheitlichen Patentgericht finden Sie z.B. auf der Website des Europäischen Patentamts (EPA) unter [https://www.epo.org/law-practice/unitary/unitary-patent\\_de.html](https://www.epo.org/law-practice/unitary/unitary-patent_de.html)

## 5. IP-Verträge (Lizenzverträge, Abgrenzungsvereinbarungen, etc.)

Inwieweit sich der „Brexit“ auf IP-Verträge wie z.B. Lizenzverträge, Abgrenzungsvereinbarungen etc. auswirkt, die sich (auch) auf Großbritannien beziehen, kann nicht generell beantwortet werden, sondern muss im Einzelfall geprüft werden. Ist z.B. eine Lizenz an einer EU-Marke für das gesamte Gebiet der EU erteilt, so könnte dies bedeuten, dass mit dem Austritt Großbritanniens aus der EU dieser Staat aus der Lizenz herausfällt. Probleme können auch dann auftreten, wenn eine EU-Marke explizit für „Großbritannien“ lizenziert ist, da die EU-Marke als solche nach dem „Brexit“ in Großbritannien keinen Schutz mehr genießen wird und somit nicht mehr für dieses Gebiet lizenziert werden kann. Andere Verträge wie z.B. die Lizenzierung einer UK-Marke für Großbritannien wären nicht betroffen.

Sind die betroffenen Verträge identifiziert, so muss weiter geprüft werden, ob die Auswirkungen durch Vertragsauslegung „abgefangen“ werden können oder ob es möglicherweise einer Vertragsänderung oder -ergänzung bedarf, um der neuen Situation Rechnung zu tragen. Mitunter kann sogar ein Rechtsanspruch auf Vertragsanpassung wegen Störung der Geschäftsgrundlage bestehen (§ 313 BGB). Da dies aber von der konkreten Ausgestaltung der einzelnen Verträge abhängt, kann ein möglicher Handlungsbedarf hier nur durch Prüfung der bestehenden Verträge im Einzelnen ermittelt werden.

#### Wichtig:

- **Bestehende Verträge sollten rechtzeitig bis zum Wirksamwerden des „Brexit“ auf dessen mögliche Auswirkungen und eventuellen Anpassungsbedarf überprüft werden.** Hierbei sind wir gerne behilflich.
- **Bei neuen Verträgen oder Verträgen, die aktuell verhandelt werden,** sollte allerdings bereits jetzt darauf geachtet werden, dass diese – soweit sie das Gebiet oder Recht von Großbritannien betreffen – möglichst **schon jetzt dem bevorstehenden Austritt aus der EU umfassend Rechnung tragen.**

## 6. Auswirkungen auf die Erschöpfung von IP-Rechten

Der Austritt Großbritanniens könnte auch Auswirkungen auf die Erschöpfung von IP-Rechten haben. Erschöpfung bedeutet, dass Waren, die der Schutzrechtsinhaber in der EU bzw. im EWR (aktuell: die EU und die EFTA-Staaten Norwegen, Island und Liechtenstein) erstmalig in Verkehr gebracht hat, in der EU bzw. im EWR frei weiter gehandelt werden können, ohne dass der Schutzrechtsinhaber dies unter Berufung auf seine Schutzrechte an den Waren (z.B. Marken, Patente, etc.) verbieten kann – seine Schutzrechte sind in Bezug auf dieses Gebiet „erschöpft“.

Tritt nun Großbritannien aus der EU aus, so nimmt das Gebiet von Großbritannien nicht mehr an dieser Erschöpfungswirkung teil. Das bedeutet, dass z.B. ein Import (auch Re- oder Parallelimport) in die EU bzw. den EWR von Waren, die in UK erstmalig in Verkehr gebracht wurden, schutzrechtsverletzend sein kann, wenn dies nicht mit Zustimmung des Schutzrechtsinhabers geschieht, und umgekehrt. Hierdurch entsteht durch den „Brexit“ zwischen Großbritannien und der EU

bzw. den EWR-Staaten eine mögliche IP-Handelsbarriere, wie sie aktuell zwischen EU/EWR und dem Nicht-EU/EWR-Ausland besteht.

Aus unserer Sicht ist es wahrscheinlich, dass Großbritannien dieses Problem dadurch vermeiden wird, dass es der EFTA und über diese dem EWR beitrifft. Auch hier bleibt die weitere Entwicklung aber abzuwarten.

## 7. Fazit: „No Panic“, but „Be Aware“

Aus IP-Sicht gilt daher für den „Brexit“: Für Panik, „Schnellschüsse“, Akutmaßnahmen o.ä. gibt es keinen Anlass. Aktuell ändert sich an der Schutzrechtssituation durch das „Brexit“-Votum zunächst einmal nichts. Nur bei aktuell laufenden bzw. neu verhandelten IP-Verträgen sollte bereits jetzt der „Brexit“ mit berücksichtigt werden. Im Übrigen genügt es aus unserer Sicht, in der Zeit bis zum Wirksamwerden des Austritts die bestehenden IP-Verträge auf Handlungsbedarf zu überprüfen und die Entwicklungen zu Übergangs- bzw. Überleitungsregelungen zu beobachten. Hierbei werden wir Sie natürlich gerne beraten und unterstützen.

### Ansprechpartner:

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen zu einem der Themen wünschen, wenden Sie sich bitte an:

**Dr. Oliver Stöckel**

**E-Mail: [ostoeckel@boetticher.com](mailto:ostoeckel@boetticher.com)**

**Tel. +49 / 89 / 22 33 11**

oder Ihren üblichen Ansprechpartner bei VON BOETTICHER.

Dieses Update stellt lediglich einen Überblick zu den aktuellen Änderungen dar, dient der allgemeinen Information und ersetzt keinesfalls eine spezifische Beratung im Einzelfall. Wenn Sie Fragen zu den hier angesprochenen Rechtsproblemen – oder zu anderen Rechtsgebieten – haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei VON BOETTICHER oder an die oben unter „Ansprechpartner“ angegebene Person.

Wenn Sie keine weiteren Informationen von VON BOETTICHER über aktuelle Rechtsentwicklungen erhalten möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an eine der oben als Ansprechpartner genannten Personen.

**VON BOETTICHER Rechtsanwälte**  
**Widenmayerstraße 6**  
**80538 München**

**VON BOETTICHER Rechtsanwälte**  
**Oranienstraße 164**  
**10969 Berlin**

© 2016 VON BOETTICHER Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB. Alle Rechte vorbehalten.

VON BOETTICHER Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB ist eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung (AG München PR 516).

Sitz: Widenmayerstr. 6, 80538 München. Impressum und weitere Informationen unter <https://www.boetticher.com/impressum>.