

Brexit: update intellectuele eigendom

Bb 2021/41

In vervolg op:
 'Brexit: mogelijke gevolgen voor het intellectuele eigendomsrecht' Bb 2016/76.

Inleiding

Bijna vijf jaar geleden stemden de Britten voor het vertrek van het Verenigd Koninkrijk ('VK') uit de Europese Unie ('EU'). Inmiddels is Brexit een feit. Op 31 januari 2020 heeft het VK de EU verlaten. Na jaren van onderhandelingen is eind 2020 de handels- en samenwerkingsovereenkomst (hierna ook: *Trade and Cooperation Agreement*, afgekort TCA) tot stand gekomen die als basis moet dienen voor de toekomstige relatie tussen beide partijen. Voorafgaand aan deze overeenkomst was op 1 februari 2020 al het terugtrekkingsakkoord in werking getreden (hierna ook: *Withdrawal Agreement*), waarin verschillende overgangsregelingen zijn opgenomen. In deze bijdrage pogen de auteurs een overzicht te geven van de meest in het oog springende gevolgen van de TCA en de *Withdrawal Agreement* voor de verschillende rechten van intellectuele eigendom. Deze gevolgen worden per intellectueel eigendomsrecht toegelicht, omdat voor verschillende IE-rechten verschillende regels gelden. Daarbij geldt in algemene zin dat de impact van Brexit het grootst is voor de unitaire intellectuele eigendomsrechten (rechten waarvan de beschermingsomvang is verbonden aan het grondgebied van de EU); met het vertrek van het VK wordt het gebied waarin die rechten worden beschermd kleiner.

Merken

In het merkenrecht bestaat een dergelijk systeem van unitaire rechten. In aanvulling op de nationale merkrechten van lidstaten (merken die geldig zijn binnen de landsgrenzen van de staat waar zij zijn ingeschreven, en, in het geval van Nederland: de Benelux),² voorziet het recht van de EU in de bescherming van zogenaamde 'Uniemerken' die geldig zijn in de gehele EU.³ Zonder nadere afspraken zouden dergelijke Uniemerken na Brexit niet meer geldig zijn in het VK. Het terugtrekkingsakkoord kent een overgangsbepaling die dit probleem voorkomt. Artikel 54 lid 1 sub a *Withdrawal Agreement* bepaalt dat houders van Uniemerken die vóór 1 januari 2021 zijn geregistreerd, automatisch gelijkwaardige – nationale – rechten verkrijgen voor het VK zonder dat die rechten opnieuw worden beoordeeld.⁴ De eerste

vernieuwing van een omgezet Brits merk vindt plaats overeenkomstig het corresponderende Uniemerken.⁵ Dit houdt in dat als een Uniemerken bijvoorbeeld over twee jaar vernieuwd dient te worden, dit ook geldt voor het corresponderende "nieuwe" Britse merk. De volgende verlenging van het Britse merk vindt dan plaats conform het Britse merkenrecht. Dit is, net als bij een Uniemerken, om de tien jaar.⁶ De merkhouders moeten er dus voor zorgen dat zij zowel de vernieuwing van het Britse merk als het Uniemerken na omzetting actief in de gaten houdt. Voor Uniemerken die vóór het eind van de transitieperiode (1 januari 2021) zijn aangevraagd maar niet waren geregistreerd, geldt dat rechthebbenden binnen negen maanden een merk in het VK kunnen aanvragen met een beroep op de voorrang van hun eerdere EU-aanvraag.⁷ Ondernemingen met activiteiten in het VK doen er dus verstandig aan de vereiste aanvraag te doen vóór 1 oktober 2021.

Het uittreden van het VK heeft ook andere procedurele gevolgen, met name voor Britse merkhouders die willen ageren tegen (nieuwe) Uniemerken. Sinds 1 januari 2021 kunnen nationale merkrechten uit het VK niet meer beschouwd worden als 'rechten van een EU-lidstaat' en daarom bijvoorbeeld niet meer worden ingeroepen in een oppositie tegen een nieuw EU-merk.⁸ Verder is het VK niet meer gebonden aan de richtlijnen op grond waarvan het nationale (in ons geval: het Benelux-) merkenrecht in lijn lag met het Uniemerkenrecht. Desalniettemin zijn in de TCA verschillende bepalingen opgenomen die voorzien in soortgelijke bescherming zoals die geldt op grond van het Europese merkenrecht. Uniemerken die worden omgezet in nationale Britse merken beschikken dus (ten minste) over de in de TCA neergelegde bescherming.

Modellen

Ook in het modellenrecht bestaat een systeem van unitaire rechten, naast nationale en Benelux rechten. De Gemeenschapsmodellenverordening voorziet in de bescherming van zowel geregistreerde als niet-geregistreerde Gemeenschapsmodellen.⁹ Houders van geregistreerde Gemeenschapsmodelrechten die vóór 1 januari 2021 zijn geregistreerd, krijgen op grond van artikel 54 lid 1 sub b *Withdrawal Agreement* automatisch gelijkwaardige rechten in het VK. Net als in het merkenrecht, vindt de eerste vernieuwing van het Britse model plaats overeenkomstig het corresponderende Gemeenschapsmodel.¹⁰ De hierop volgende vernieuwingen vinden plaats in overeenstemming met het Britse recht. Dit is, net als bij een Gemeenschapsmodel, om de vijf

1 Jasper Klopper en Bram Bogaerts zijn advocaat respectievelijk juridisch medewerker bij Visser Schaap & Kreijger te Amsterdam.

2 De Benelux landen zijn partij bij het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom ('BVIE'), dat ziet op merken- en modellenrecht.

3 Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken.

4 Art. 54 lid 1 sub a *Withdrawal Agreement*.

5 Art. 54 lid 4 *Withdrawal Agreement*.

6 Art. 42 jo. 43 *Trade Marks Act 1994*.

7 Art. 59 lid 1 *Withdrawal Agreement*.

8 EUIPO 7 januari 2021, oppositienr. B 3 105 147 (*Alliance Wine Company Ltd. / SDLF SAS*).

9 Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad betreffende Gemeenschapsmodellen.

10 Art. 54 lid 4 *Withdrawal Agreement*.

jaar met een maximum van 25 jaar.¹¹ Voor Gemeenschapsmodelaanvragen die op 1 januari 2021 nog niet waren geregistreerd, kan door houders een soortgelijke bescherming in het VK worden aangevraagd vóór 1 oktober 2021 met een beroep op de voorrang van hun eerdere EU-aanvraag.¹² Net als de Gemeenschapsmodellenverordening voorziet de TCA in bescherming van niet-geregistreerde modelrechten.¹³ Op grond van artikel 57 *Withdrawal Agreement* verkrijgt de houder van een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel dat voor 1 januari 2021 is ontstaan van rechtswege in het VK een recht dat hetzelfde beschermingsniveau biedt als de Gemeenschapsmodellenverordening.

Kwekersrechten

Ook het kwekersrecht kent een unitaire variant, en ook hier is gedacht aan omzetting van Europese naar nationale rechten in het VK. Artikel 54 lid 1 sub c *Withdrawal Agreement* bepaalt dat houders van communautaire kwekersrechten een vergelijkbaar recht krijgen in het VK. Een communautair kwekersrecht wordt dus automatisch geregistreerd bij het Britse *Plant Variety Rights Office*. In het geval dat een aanvraagprocedure voor een communautair kwekersrecht op 1 januari 2021 nog loopt, kan voor het beoogde kwekersrecht een aparte aanvraag worden ingediend binnen negen maanden, waarbij de indieningsdatum van het communautaire kwekersrecht geldt als voorrangsdatum.¹⁴ In de overeenkomst wordt kwekersrecht slechts zeer kort aangestipt: men volstaat met de vermelding dat het VK en de EU partij zijn bij het Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekproducten ('UPOV') en dat partijen samenwerken om deze rechten te bevorderen en te handhaven. Het UPOV-verdrag geeft uitgangspunten voor een toereikende bescherming van kweekproducten. Ook na de Brexit is het VK dus gehouden om te voorzien in een bepaalde basisbescherming voor kweekproducten, zoals neergelegd in dit verdrag. Voorbeelden hiervan zijn de voorwaarden voor het ontstaan van een kweekrecht en de minimale beschermingsduur van 15 jaar.

Octrooien

In een eerdere uitgave van dit blad over de juridische gevolgen van Brexit stond al dat het uittreden van het VK geen gevolgen had voor het octrooirecht, althans niet voor het systeem van aanvragen.¹⁵ Dat is niet veranderd. Hoewel octrooirechten op grond van het Europees Octrooiverdrag ('EOV') centraal bij één verlenende instantie kunnen worden aangevraagd, zijn de uiteindelijk verleende octrooirechten nationale rechten die worden beheerst door het recht van de landen waarvoor zij gelden. Ook ná Brexit blijft het VK verdragspartij bij het EOV. Brexit heeft wel gevolgen voor

het beoogde systeem van unitaire octrooirechten met een eigen rechtelijke instantie met exclusieve bevoegdheid, de *Unified Patent Court*. Hoewel het VK het aan dat systeem ten grondslag liggende verdrag op 26 april 2018 heeft geratificeerd, heeft het VK zich inmiddels officieel teruggetrokken. Mocht het UPC op enig moment daadwerkelijk actief worden, dan zal dat zonder het VK zijn.

Auteursrechten

Wat betreft het auteursrecht verandert er weinig door Brexit. Hoewel het auteursrecht grotendeels op Europees niveau is geharmoniseerd, blijft het in essentie toch een nationale aangelegenheid. Een gedeelte van de Europese geharmoniseerde regelgeving gold in het VK op grond van haar lidmaatschap van de EU. Het VK heeft voorzieningen getroffen om gedeelten van die regelgeving in stand te houden. Belangrijker is dat Brexit geen gevolgen heeft voor de internationale verdragen waaraan het VK verbonden blijft na Brexit, zoals de Berner Conventie, het Unieverdrag van Parijs en de TRIPs Overeenkomst. Dit betekent dat het merendeel van (zowel Britse als Europese) auteursrechtelijk beschermde werken ook ná Brexit beschermd blijft in het VK en andersom. Die commitment aan internationale verdragen is expliciet vastgelegd in artikel 4 TCA. De TCA zelf voorziet overigens in bepalingen die ook op basis van het geldende internationale recht van toepassing zijn. Denk hierbij aan passende rechtsbescherming tegen het omzeilen van de bescherming van technische voorzieningen, de bescherming van auteurs, de duur van de bescherming, etc. Opmerking verdient verder nog dat Brexit gevolgen heeft voor omroeporganisaties. Op grond van het Europese recht heeft een omroep voor uitzending via de satelliet alleen toestemming nodig van de auteursrechthebbers in het land waar de uitzending plaatsvindt.^{16, 17} Die toestemming dekt dan de hele EU.¹⁸ Met het vertrek uit de EU moeten in het VK gevestigde omroepen die via de satelliet uitzenden naar EU-landen voortaan per land toestemming verkrijgen. Omroepen die zijn gevestigd in de EU en die uitzenden naar het VK zullen daarvoor separaat toestemming in het VK moeten krijgen.

Uitputting

Dan nog enkele opmerkingen over uitputting. Lange tijd werd gespeculeerd over de vraag of het VK onderdeel zou blijven van de Europese Economische Ruimte ('EER'). De EER is feitelijk een douane-unie met een interne markt. Hoewel sommige landen weliswaar geen lid zijn van de EU, maken zij toch onderdeel uit van de EER en dus van de interne

11 Section 7 Registered Design Act 1949.

12 Art. 59 lid 1 *Withdrawal Agreement*.

13 Art. 29 TCA.

14 Art. 59 lid 1 *Withdrawal Agreement*.

15 S.D. Brommersma en P.L. Reeskamp, 'Brexit: mogelijke gevolgen voor het intellectuele Eigendomsrecht', *Bb* 2016/76, p. 264.

16 Europese Satelliet- en kabeldoorgifgerichtlijn 93/83/EEG.

17 Het land waar de gegevens naar de satelliet worden verzonden, de zogenaamde 'uplink'. De uplink wordt als openbaarmaking aangemerkt.

18 Het zogenaamde land-van-oorsprong beginsel. Dit beginsel, dat door Brexit niet langer geldt voor het VK, is buiten satellietuitzending ook in andere opzichten relevant voor het auteursrecht. Zie verder A. W. Rendle, M. Luchian en M.E. Kingma, 'De gevolgen van Brexit: auteursrecht of vis', *AMI* 2020/5, p. 156.

markt.¹⁹ Inmiddels is de kogel door de kerk; het VK is thans geen onderdeel meer van de EER. Dit is van grote betekenis voor het beginsel van 'uitputting' van intellectuele eigendomsrechten. Uitputting houdt in dat producten waarin een intellectueel eigendomsrecht is vervat (denk aan ieder willekeurig merkproduct), nadat zij voor het eerst binnen de EER op de markt zijn gebracht met toestemming van de rechthebbende, daarna verder vrij mogen worden verhandeld. Het terugtrekkingsakkoord zei daar al iets over; intellectuele eigendomsrechten die voor het eind van de overgangperiode overeenkomstig de voorwaarden waarin het recht van de Unie voorziet zowel in de EU als in het VK waren uitgeput, blijven zowel in de EU als in het VK uitgeput.²⁰ Tot zover duidelijk. Per 1 januari 2021 geldt echter dat een eerste verhandeling van een product in het VK geen EU-wijde uitputting tot gevolg heeft.²¹ De TCA bepaalt dat partijen vrij zijn om te bepalen of en onder welke voorwaarden intellectuele eigendomsrechten zijn uitgeput (zie IP.5 TCA). Het VK had al eerder van die vrijheid gebruik gemaakt; producten die in de EU op de markt worden gebracht met toestemming van de rechthebbende zijn in het VK uitgeput en kunnen vrij worden verhandeld. Andersom geldt dat dus niet; producten die voor het eerst in het VK worden verkocht, zijn niet uitgeput en voor verhandeling in de EU is opnieuw toestemming van de rechthebbende nodig.²² Mogelijk komen partijen op termijn tot nadere afspraken op dit punt, maar voorlopig is dit de stand van zaken.

Conclusie

De *Withdrawal Agreement* en de TCA geven duidelijkheid op een aantal punten die belangrijk zijn vanuit het perspectief van het intellectuele eigendomsrecht. Een van de belangrijkste afspraken is dat houders van unitaire intellectuele eigendomsrechten die geldig waren voor de datum van uit-treding, zijn verzekerd van vergelijkbare nationale rechten in het VK. Aanvragers van unitaire intellectuele eigendomsrechten kunnen een beroep doen op voorrang van hun EU-aanvraag. Goed nieuws voor ondernemers met activiteiten in het VK dus. Brexit is echter vers, en de nieuwe relatie tussen de EU en het VK zal de komende jaren verder vorm krijgen, ook wat betreft het intellectuele eigendomsrecht.

19 Op basis van het EER-akkoord, dat is gesloten tussen de landen van de Europese Unie (destijds Europese Gemeenschap) en de Europese Vrijhandelsassociatie.

20 Art. 61 *Withdrawal Agreement*.

21 Zie The Intellectual Property (Exhaustion of Rights) (EU Exit) Regulations 2019, [legislation.gov.uk/uksi/2019/265/part/2/made](https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/265/part/2/made).

22 Extra complicerende factor is de situatie omtrent Noord-Ierland. Noord-Ierland, dat onderdeel is van het VK, grenst aan Ierland en in de *Withdrawal Agreement* is bepaald dat tussen deze gebieden zonder strenge controle goederen vervoerd mogen worden. In de praktijk kan dit voor het bewijs van uitputting problemen opleveren.