

OPINIÃO



SARA HENRIQUES
Advogada e sócia
da SPS Advogados



CARLOS GOMES
Advogado associado
da SPS Advogados

Brexit: desenhar o futuro ou deixar uma marca?

Como se sabe, a saída do Reino Unido da União Europeia e da EURATOM, em 1 de fevereiro de 2020, representa, em certos casos, um obstáculo insuperável relativo a vários direitos consagrados no seio da União, sobre os quais ainda não se chegou a acordo.

Este não parece, contudo, ser o caso dos direitos de propriedade intelectual (direitos de PI) concedidos no âmbito da União Europeia, que mereceram o seu próprio título no Acordo de Retirada do Reino Unido, com disposições centradas no impacto do Brexit nos direitos de propriedade intelectual já concedidos pela European Union Intellectual Property Office (EUIPO), nomeadamente no que concerne a marcas e desenhos comunitários. Em relação a estes direitos, poderemos afirmar, na esteira de Michel Barnier (chefe do Grupo de Trabalho para as Relações com o Reino Unido), que “o acordo de retirada cria certeza jurídica onde o Brexit criou incerteza”.

Após o período de transição (que termina em 31 de dezembro de 2020), o Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de junho de 2017 (sobre as marcas da União Europeia) e o Regulamento do Conselho (CE) n.º 6/2002, de 12 de dezembro (sobre desenhos comunitários) deixarão de ter aplicabilidade no território do Reino Unido, o que significa que, a partir dessa data, qualquer direito registado ou pedido pendente abrangerá apenas os Estados-membros da UE.

Inversamente, todas as reivindicações de antiguidade existentes baseadas em marcas nacionais no Reino Unido bem como desenhos comunitários que não tenham sido registados apesar de disponibilizados ao público no Reino Unido, deixarão de ter efeito e oponibilidade na União Europeia.

Põe-se então a questão, o que acontecerá aos direitos de PI já registados e os



Eddie Keogh/Reuters

que o sejam durante o período de transição?

A solução encontrada foi a de conferir a todas as marcas e desenhos comunitários registados antes de 31 de dezembro de 2020 um direito registado equivalente, nos termos da lei do Reino Unido. Além disso, esses direitos terão uma data de renovação equivalente ao seu direito homólogo no seio da UE. O processo de registo será realizado gratuitamente pelo Gabinete de Propriedade Intelectual do Reino Unido, sem necessidade de intervenção dos titulares desses direitos.

Por outro lado, os titulares de marcas ou desenhos comunitários já regista-

O Acordo de Retirada do Reino Unido representa o melhor cenário possível para os titulares de direitos de propriedade intelectual.

dos com residência ou sede no Reino Unido poderão manter os seus direitos, cuja propriedade e exercício na UE se regerá pela lei espanhola, a menos que tenham estabelecimento estável num outro Estado-membro da UE, caso em que a legislação desse Estado-membro da UE será aplicável.

Quanto aos direitos internacionais de PI nos termos do Acordo de Madrid (marcas) ou do artigo 56.º do Acordo de Haia (desenhos), exige-se que o Reino Unido tome medidas para conceder o registo nacional de todas as marcas ou desenhos registados internacionais que tenham obtido proteção antes do final do período de transição.

E quanto aos pedidos pendentes no final do período de transição?

Quanto a estes, é prevista uma proteção semelhante nos termos do n.º 1 do artigo 59.º do Acordo de Retirada. A disposição estabelece um direito de prioridade para os pedidos de registo de marca ou desenho, em conformidade com o direito da União antes do termo do período de transição. Este direito consistirá num direito de preferência no registo desse direito por um prazo de nove meses a contar do final do período de transição, o qual terá a mesma data de depósito e data de antiguidade do seu homólogo requerido junto da EUIPO.

Por último, uma das principais alterações em relação aos residentes no Reino Unido é que, após o período de transição, todas as entidades sediadas no Reino Unido terão de passar a ser representadas em todos os processos de acordo com os requisitos de representação impostos pelas regras da UE. Isto significa que os representantes legais qualificados no Reino Unido deixam de poder representar nacionais do Reino Unido junto da EUIPO por não preencherem os requisitos estabelecidos pelas regras da UE.

Analisadas as soluções encontradas, podemos – certamente – dizer que o Acordo de Retirada do Reino Unido representa o melhor cenário possível para os titulares de direitos de propriedade intelectual na União Europeia e no Reino Unido. Uma solução menos sensata seria suscetível de causar uma cisão irreparável entre o mercado da UE e o mercado do Reino Unido, o que resultaria, sem dúvida, num cenário com impacto severo entre os vários agentes dos referidos mercados económicos. ■

Este artigo tem publicação partilhada com a revista “Iberian Lawyer”