



SARA HENRIQUES



CARLOS GOMES

BREXIT: ¿DISEÑAR EL FUTURO O DEJAR UNA MARCA?

Las consecuencias de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea en el ámbito de las Marcas Registradas y los Diseños y Modelos Comunitarios

Por Sara Henriques - Socia
SPS Advogados – Sociedade de Advogados

Sara es socia de SPS Abogados desde 2013, y la responsable del área de Protección de Datos y Propiedad Intelectual y Industrial. Tiene Certificación de Oficial de Protección de Datos (DPO) - EIPA, Maastricht. Sus áreas de práctica incluyen Societario y Mercantil.



Por Carlos Gomes – Abogado Asociado
SPS Advogados – Sociedade de Advogados

Carlos es abogado asociado en SPS Abogados desde 2019. Su formación incluye posgrado en Derecho de Protección de Datos (Facultad de Derecho, Universidad de Lisboa). Áreas de práctica: Propiedad Intelectual y Derecho del Consumidor.

contacto:

sara.henriques@spsadvogados.com

+351 217 803 640

Como es generalmente conocido, la retirada formal de Reino Unido de la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica el 1º de febrero de 2020, es probable que represente un obstáculo inevitable y, en ciertos casos, insuperable para muchos derechos que se han enmarcado en la legislación de la Unión.

A diferencia de ello, este no parece ser el caso de los Derechos de Propiedad Intelectual (“Derechos de PI”) otorgados en la Unión Europea, que merecían su propio título en el Acuerdo de Retirada del Reino Unido con disposiciones que se centran en su impacto en los Derechos de PI ya otorgados por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (“EUIPO”), a saber, Marcas Registradas y Diseños. Con respecto a esos

Derechos, citando a Michel Barnier (Jefe del Grupo de Trabajo para las Relaciones con el RU) podríamos decir que el *“Acuerdo de Retirada crea seguridad jurídica donde el Brexit crea incertidumbre”*.

Después del período de transición (31 de diciembre de 2020), el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo del 14 de junio de 2017 (sobre las marcas registradas de la Unión Europea) y el Reglamento del Consejo (CE) nº 6/2002 del 12



de diciembre (sobre diseños y modelos comunitarios) ya no son aplicables en el territorio del Reino Unido, lo que significa que, después de ese período, cualquier Derecho otorgado o solicitud pendiente solo cubrirá a los Estados Miembros de la UE. En consecuencia, todas las declaraciones de antigüedad existentes basadas en derechos de marcas registradas nacionales en el RU y diseños y modelos comunitarios no registrados puestos a disposición del público en el RU dejarán de tener efecto en la Unión Europea.

Teniendo esto en cuenta, ¿qué ocurrirá con los Derechos de PI registrados antes y durante el período de transición?

Todas las marcas o diseños de la Unión Europea registrados antes del 31 de diciembre de 2020 se convertirán, sin ningún reexamen, en una marca o diseño registrado y exigible en el RU, de conformidad con la ley del Reino Unido. Además, esos Derechos mantendrán la fecha de renovación de acuerdo con la legislación de la Unión. Este proceso de transición lo llevará a cabo la Oficina de Propiedad Intelectual del RU de forma gratuita y las Partes no están obligadas a presentar una solicitud ni a emprender ningún procedimiento administrativo en el Reino Unido.

Por otro lado, los titulares de Derechos de PI con sede en el

RU mantendrán esos Derechos y su propiedad estará regulada en la UE por la Legislación Española, a menos que tengan un establecimiento efectivo en un Estado miembro de la UE, en cuyo caso se aplicará la ley de ese Estado Miembro de la UE.

En lo que respecta a los Derechos de PI internacionales de conformidad con el Sistema de Madrid (marcas registradas) o el Sistema de La Haya (diseños), el artículo 56 exige que el RU adopte medidas para otorgar el registro nacional de todas las marcas o diseños internacionales registrados que hayan obtenido protección antes del final del período de transición.

¿Qué pasa con las solicitudes pendientes al final del período de transición?

En cuanto a ellos, se proporciona una protección similar en virtud del artículo 59 (1) del Acuerdo de Retirada. La disposición establece un derecho de prioridad para las solicitudes presentadas para una marca registrada de la Unión Europea o un diseño y modelo comunitario de conformidad con la legislación de la Unión antes del final del período de transición. Este derecho de prioridad consiste en una preferencia para solicitar el mismo Derecho de PI, dentro de los 9 meses posteriores al final del período de transición; este archivo tendrá la misma fecha de presentación y fecha de

prioridad garantizada por las normas de la UE.

Por último, uno de los principales cambios con respecto a los residentes del RU es que, después del período de transición, todas las entidades con sede en el RU deberán estar representadas en todos los procedimientos de acuerdo con los requisitos de representación impuestos por las Normas de la UE. Esto significa que los representantes legales calificados en el RU ya no cumplen con los requisitos establecidos por estas Reglas de la UE.

En vista de lo anterior, es decir, las soluciones conferidas a los Derechos de PI registrados antes del 31 de diciembre de 2020, casi con toda seguridad podemos decir que el Acuerdo de Retirada del Reino Unido proporciona el mejor escenario posible para estos Derechos de PI, especialmente los derechos de marca registrada. Otra solución menos sensata probablemente provocaría un abismo irreparable entre el mercado de la UE y el mercado del RU, lo que sin duda provocaría una secuela muy grave para todas las entidades que operan en la Unión Europea y el Reino Unido.