

Los efectos del Brexit en los derechos de Propiedad Industrial a partir del 1 de enero de 2021: Marcas/Diseños y Modelos Comunitarios (Parte II)



Como continuación de la última entrada en el blog titulada “[Los efectos del Brexit en los derechos de Propiedad Industrial a partir del 1 de enero de 2021](#)” se expone en esta segunda parte un desarrollo más en profundidad sobre la “[Comunicación a las partes interesadas](#)” (en adelante, la “**Comunicación**”) que la Comisión de la Unión Europea (UE) y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) publicaron el pasado 18 de junio de 2020, con el fin de explicar cuestiones adicionales sobre las consecuencias del Brexit en las Marcas de la Unión y de diseños y modelos comunitarios a partir del final del periodo transitorio (**31 de diciembre de 2020**) que se estableció en el [Acuerdo de Retirada](#).

Marcas de la Unión

En relación **al uso de la marca de la Unión en el Reino Unido y mantenimiento de los derechos**, se establece que, a partir del 1 de enero de 2021, **el uso de una marca de la Unión en el Reino Unido** (incluso para fines de exportación) ya no cumplirá las condiciones para ser considerado uso “en la Unión” a efectos del mantenimiento de los derechos. No obstante, el uso de una marca de la Unión en el Reino Unido (incluso para fines de exportación) antes del final del período transitorio constituye un uso “en la Unión” a efectos del mantenimiento de los derechos, siempre que, se refiera al período pertinente para el que debe demostrarse la utilización.

En cuanto a la **reivindicación de antigüedad de marcas de la Unión**, se señala que, a partir del 1 de enero de 2021, todas las reivindicaciones de antigüedad de marcas de la Unión basadas en los derechos de marcas nacionales en el Reino Unido dejarán de tener efecto en la Unión.

Para la **legislación que regula la propiedad** a partir del final del período transitorio, se prevé que será la legislación española la que regule la propiedad de las marcas de la Unión, cuyos titulares tengan su sede o su domicilio en el Reino Unido. Si por el contrario, los titulares tienen un establecimiento efectivo y serio en un Estado miembro de la Unión, se aplicará la ley de dicho Estado miembro.

Diseños y modelos comunitarios

Se prevé el **mantenimiento de la protección en el Reino Unido de los derechos no registrados**. Su plazo de protección en el Reino Unido será, como mínimo, igual al período de protección restante del correspondiente dibujo o modelo comunitario no registrado en la Unión.

Disposiciones comunes

Se prevé el **mantenimiento de manera automática de la protección en el Reino Unido de las marcas de la Unión y diseños o modelos comunitarios concedidos de manera previa al final de dicho periodo transitorio**. A su vez, estos derechos en la Unión dejarán de incluir el Reino Unido. Igualmente, los registros internacionales que hayan designado a la UE, dejarán de incluir el Reino Unido y seguirán siendo válidos únicamente en los Estados miembros de la Unión.

Sobre el derecho de prioridad de las solicitudes en curso relativas a marcas de la Unión y a dibujos y modelos comunitarios registrados, el Acuerdo de Retirada establece que, cuando una persona haya presentado una solicitud de marca o de dibujo o modelo comunitario de conformidad con el Derecho de la Unión antes del final del período transitorio y se le haya asignado una fecha de presentación, dicha persona tendrá el derecho a presentar en el Reino Unido, en un plazo de **nueve meses** desde el 1 de enero de 2021, una solicitud para la misma marca, dibujo o modelo respecto de bienes o servicios que sean idénticos a la solicitud en la Unión, o que estén subsumidos en estos. Se considerará que dichas solicitudes tienen la misma fecha de presentación y la misma fecha de prioridad que la solicitud correspondiente presentada en la Unión y, en su caso, la misma antigüedad.

En relación a la **competencia judicial**, se prevé que, a partir del final del período transitorio, se aplicarán en el Reino Unido, así como en los Estados miembros en las situaciones que incumban al Reino Unido, las disposiciones en materia de competencia judicial de los Reglamentos comunitarios si dichos procesos judiciales han sido incoados antes del final del período transitorio o si hay litispendencia.

Con respecto a la **representación ante la EUIPO**, las personas físicas o jurídicas que estén domiciliadas o tengan su sede únicamente en el Reino Unido deberán hacerse representar ante la EUIPO antes del final del periodo transitorio. Excepto, para la presentación de una solicitud de marca de la Unión o de una solicitud de un dibujo o modelo comunitario registrado, en cuyo caso no se exige representación.

Por otro lado, **las siguientes personas dejarán de estar autorizadas para representar a una persona física o jurídica ante la EUIPO:**

- los abogados facultados para ejercer en el Reino Unido o en el territorio de uno de los Estados miembros del Espacio Económico Europeo (en adelante, EEE) y que tengan su domicilio profesional en el Reino Unido;
- en el caso de la representación profesional, las personas físicas que posean la nacionalidad del Reino Unido o de uno de los Estados miembros del EEE y que tengan su domicilio profesional o su lugar de empleo en el Reino Unido, o personas físicas que posean la nacionalidad de uno de los Estados miembros del EEE, que tengan su domicilio profesional o su lugar de empleo en el EEE, pero que actualmente cumplan los requisitos establecidos en los Reglamentos comunitarios porque estén facultadas para representar a personas físicas o jurídicas, en materia

de marcas o de dibujos y modelos, ante la Oficina de la Propiedad Intelectual del Reino Unido (IPO, por sus siglas en inglés).

Por último, para la **representación en procedimientos en curso ante la EUIPO** se establece que dicho representante podrá seguir representando a esa parte en ese procedimiento en curso que haya sido iniciado antes de la finalización del periodo transitorio.

Para más información:

- **OEPM:**
 - Información telefónica: 902 157 530 o 910 780 780
 - Correo electrónico: informacion@oepm.es
 - Portal web: oepm.es

- **Portal web de la Oficina Europea de Propiedad Industrial (EUIPO)**
 - <https://euiipo.europa.eu/ohimportal/es/brexit-q-and-a>
- **Portal web de la Oficina de Propiedad Industrial de Reino Unido (IPO)**
 - <https://www.gov.uk/government/news/intellectual-property-after-1-january-2021>
- **El Acuerdo de Retirada**
 - <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2019:384:FULL&from=EN>
- **Portal web de la Comisión UE sobre las normas de la Unión relativas a la propiedad intelectual e industrial**
 - https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property_es