

Los efectos del Brexit en los derechos de Propiedad Industrial a partir del 1 de enero de 2021 (Parte I)



Con el fin del periodo transitorio el próximo **31 de diciembre de 2020** que se estableció entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido en el [Acuerdo de Retirada](#), se producirán una serie de consecuencias en los derechos de Propiedad Industrial, a partir del **1 de enero de 2021**, que se exponen a continuación:

En **marcas de la unión** y en **diseños y modelos comunitarios**:

- A partir del 1 de enero de 2021, todo derecho registrado o que se pretenda registrar en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO, por sus siglas en inglés) solo incluirá a los 27 Estados miembros de la Unión.
- El Acuerdo de Retirada prevé el mantenimiento 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**. Para ello y de manera automática, el titular de una marca de la Unión registrada se convertirá, en titular de una marca comparable registrada en el Reino Unido con arreglo al Derecho del Reino Unido, consistente en el mismo signo, para los mismos bienes o servicios. El titular se beneficiará de la fecha de presentación o la fecha de prioridad de la marca de la Unión. Igualmente ocurrirá con los diseños o modelos comunitarios. Este proceso no conllevará ningún coste para los titulares de derechos. A partir de ese momento, las renovaciones siguientes tendrán que realizarse por los titulares en las dos oficinas por procedimientos separados, y tendrán como primera fecha de renovación, la fecha de renovación del correspondiente derecho de propiedad industrial registrado con arreglo al Derecho de la Unión.
- Por otro lado, toda solicitud de **marca de la Unión o de dibujo o modelo comunitario que esté pendiente en la EUIPO al final del período transitorio** dejará de incluir al Reino Unido. Para su protección, dicho titular 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 con los **dibujos o modelos comunitarios no registrados** puestos a disposición del público de la forma prevista en el Reglamento (CE) n.º 6/2002 solo serán válidos y surtirán efecto en los Estados miembros de la Unión. No obstante, se convertirá automáticamente en titular de un derecho de propiedad intelectual exigible en el Reino Unido, que otorgue el mismo nivel de protección que el previsto en el Reglamento (CE) n.º 6/2002. 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.



En registros de marcas Internacionales que hayan designado la UE:

- A partir del 1 de enero de 2021, los titulares de registros internacionales de marcas y de dibujos y modelos que hayan designado a la UE antes del final del período de transición, deben tener en cuenta que, dichos registros internacionales en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), seguirán siendo válidos únicamente en los 27 Estados miembros de la Unión.
- En este sentido, el Acuerdo de Retirada establece que el Reino Unido adoptará medidas para garantizar que las personas físicas o jurídicas que hayan obtenido protección antes del final del período transitorio para marcas o dibujos o modelos internacionalmente registrados que designen a la Unión, **gocen de la misma protección en el Reino Unido mediante un registro comparable**. Es decir, se producirá un mantenimiento automático de los derechos y tampoco conllevará ningún coste para los titulares de derechos.
- No obstante, una vez finalizado el período de transición, el titular podrá recuperar las ventajas de la gestión centralizada de un registro internacional. Para ello, el titular deberá designar posteriormente al Reino Unido en el registro internacional que dio lugar a la creación de una marca comparable en el Reino Unido, de tal modo que ese registro internacional sustituya a la marca comparable del Reino Unido. Dicha sustitución deberá ser anotada por el titular en el **registro de la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (IPO, por sus siglas en inglés)**. Sin embargo, los titulares deben ser conscientes de que, si bien se creará automáticamente un derecho comparable en el Reino Unido, la designación posterior del Reino Unido estará sujeta a examen por la IPO y se publicará a efectos de oposición.
- Por otro lado, los titulares cuyos registros internacionales en que se designa la UE o designación posterior, según sea el caso, no hayan sido objeto de una declaración de concesión por la EUIPO antes del período de transición, podrán presentar una solicitud ante la IPO en un plazo de **nueve meses** contados a partir del final del período de transición y conservar la fecha de presentación de la solicitud internacional y la fecha del registro internacional, respectivamente.

IPO o directamente a la Oficina Europea de Patentes (EPO). Igualmente, ocurre con las solicitudes PCT que hayan extendido sus efectos en Reino Unido, que tampoco se verán afectadas, pues el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT por sus siglas en inglés) tampoco pertenece al derecho de la Unión.

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://euipo.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>

- **Portal web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)**
 - https://www.wipo.int/madrid/es/news/2020/news_0015.html
 - https://www.wipo.int/hague/es/news/2020/news_0029.html

- **El Acuerdo de Retirada**
 - <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2019:384!FULL&from=EN>