

El Gobierno prepara medidas de protección de las marcas y de propiedad industrial de cara al Brexit



"Brexit. ¿Vale la pena?" dice el cartel que porta el manifestante que está en contra de la salida del Reino Unido de la Unión Europea en su protesta frente al Parlamento británico.

INICIO > POLÍTICA

Luis Javier Sanchez | 19 Enero, 2019

La salida de Reino Unido de la Unión Europea, conocida como Brexit, sigue generando incertidumbre en su desenlace.

La fecha del 29 de marzo como inicio de esa salida está más cerca pero aún no está claro si habrá negociación entre las partes o asistiremos al llamado Brexit duro, situación que generará disfunciones entre ambos negociadores.

El ministro de Asuntos Exteriores, **Josep Borrell**, anunciaba hace días que en febrero se aprobará un decreto-ley de medidas en caso de una salida abrupta de la UE. El 21 de enero Madrid y Londres firmarán un acuerdo bilateral recíproco para asegurar el sufragio de sus ciudadanos.

El Gobierno lanza una nueva web: “Preparados para el Brexit” que ya está operativa.

El 29 de marzo de 2017 Reino Unido notificó oficialmente al Consejo Europeo su intención de abandonar la Unión Europea. Es una decisión que el Gobierno español, firme defensor del proyecto europeo, lamenta, pero que corresponde al pueblo británico.

Se abrió entonces un plazo de dos años para que la Unión Europea y Reino Unido negociaran un acuerdo que regulara su retirada y futura relación, con el objeto de lograr una salida ordenada.

Los negociadores de ambas partes alcanzaron un acuerdo sobre el texto del Acuerdo de Retirada que fue asumido por el Consejo Europeo el 25 de noviembre de 2018 y que se encuentra actualmente pendiente de aprobación por parte de Reino Unido y por parte de las instituciones europeas.

Se adopte o no el acuerdo, a las 00:00 horas (CET) del 30 de marzo de 2019 el Reino Unido dejará de ser Estado miembro de la Unión Europea.

Siendo la salida acordada la mejor opción, el Gobierno de España ha trabajado desde el primer momento, tanto a nivel europeo, como interno en todos los escenarios, con el fin de que el impacto de la salida del Reino Unido sea el menor posible.

Este sitio web pretende facilitar la información necesaria para afrontar la nueva situación, con el fin de que los ciudadanos y los operadores económicos conozcan qué es el *Brexit* cómo se ha desarrollado el proceso negociador y se informen de los cambios que la salida de Reino Unido de la Unión Europea implicará para sus intereses, así como de las medidas de contingencia que están adoptándose tanto a nivel interno como a nivel europeo.

Ciudadanos

Operadores Económicos

Qué es el Brexit **Situación Actual** **Cómo Prepararse** **Noticias**

Pantallazo de la página web que ha preparado el Gobierno de cara al Brexit.

En materia de propiedad industrial, se barajan dos escenarios para la protección de las marcas tras el Brexit.

En el caso del Brexit duro sin acuerdo indican desde Moncloa que se dejarán de aplicarse a Reino Unido las normas UE que protegen estos derechos de propiedad industrial.

Al mismo tiempo, dejarán de estar protegidos en Reino Unido los derechos, cuyo titular sea una empresa o ciudadano de la UE, que ya están registrados a nivel europeo (marca de la UE) en la Oficina de la

Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) o en el Registro comunitario de indicaciones geográficas.

Solo se mantendrán aquellos derechos que se hayan registrado o se registren directamente en la Oficina de Derechos de Protección de Reino Unido.

También se indica que se perderá en Reino Unido la antigüedad del derecho reconocido a nivel europeo.

Tampoco podrá aplicarse en Reino Unido el procedimiento de oposición de marcas de la UE.

Se recuerda que la solicitud de marca ante la oficina competente de Reino Unido puede conllevar el pago de las tasas que su legislación sobre marcas establezca para proteger dicho derecho.

Dada la incertidumbre, se recomienda que el titular del derecho valore la necesidad de iniciar el procedimiento de registro de las marcas en Reino Unido.

- **En el caso de un escenario con un acuerdo de retirada**
- **Opinan los expertos**
- **El Gobierno británico tiene la última palabra**
- **Situación preocupante**

En el caso de un escenario con un acuerdo de retirada

El titular de uno de estos derechos registrados en la Unión Europea con arreglo a la normativa UE (Reglamento (UE) 2017/1001 relativo a marcas del Parlamento Europeo y del Consejo, y la normativa que regula las indicaciones geográficas

En ella se cita al Reglamento 1308/2013 (vinos), Reglamento 110/2008 (bebidas espirituosas), Reglamento 251/2014 (productos vitivinícolas aromatizados) y Reglamento 1151/2012 (otros productos agrarios y alimenticios)) se convertirá en titular de otros derechos en Reino Unido del mismo signo, para los mismos bienes o servicios.

En cuanto a la relación futura se indica el compromiso de Reino Unido y la UE de establecer un mecanismo para la cooperación y el intercambio de información sobre cuestiones de propiedad intelectual de interés mutuo, tales como los enfoques y procesos respectivos relativos a marcas, diseños y patentes, así como otros títulos de propiedad industrial, en su caso (modelos de utilidad, etc).

Opinan los expertos

Nuestra publicación ha recogido la opinión de varios expertos sobre este tema. Para **Nuria Marcos**, directora general de Pons IP “es cierto que las noticias de estos días generan una situación de incertidumbre en cualquier ámbito, y el que a nosotros nos ocupa, la propiedad industrial (IP), no es una excepción, especialmente porque la fecha del 29 de marzo está muy próxima”.

A su juicio “aún falta la concreción de una solución en función de los diferentes escenarios posibles, pero en cualquier caso hay que lanzar un mensaje de tranquilidad, ya que solucionar la operativa concreta es algo de interés para todos los implicados, y muy especialmente para los británicos”.

En su opinión, “el Gobierno del Reino Unido siempre ha mantenido una postura firme en materia de IP aseverando que, incluso llegado un escenario de inexistencia de acuerdo, se tomarán las medidas necesarias para asegurar que las marcas y diseños registrados en la UE tras el Brexit continuarán siendo protegibles en Reino Unido mediante su equivalente protección nacional”.

También cree que “además, y en el mismo sentido, siempre han manifestado que dicho procedimiento de transformación de eso,

derechos comunitarios en derechos nacionales, se hará al menor coste posible para los titulares de los mismos”.

Por tanto, desde PONS IP “consideramos que no es necesario ni urgente presentar nuevas solicitudes de marcas y diseños en la oficina del Reino Unido, salvo en casos excepcionales en los que este mercado sea realmente relevante para esa empresa y sea imprescindible garantizarse allí la protección, y siempre que la cobertura legal actual de tales derechos presente alguna debilidad”.

Lo que sí resulta recomienda “a los titulares de marca y diseños de la UE es, en el escenario actual, mantener y renovar los registros con efectos en el Reino Unido (solicitudes directas o designaciones vía marca internacional), aunque ahora mismo tengamos duplicidad de registros o reivindicada la antigüedad en una marca de la Unión Europea”.



Theresa May, la primera ministra británica que tiene que pilotar la salida del Reino Unido de Europa en un mar plagado de peligros.

El Gobierno británico tiene la última palabra

Debido a la actualidad y a los últimos acontecimientos políticos en el Reino Unido para **José Luis Rodríguez-Fuensalida**, director del departamento Internacional y Unión Europea de **Isern Patentes y Marcas** “nos obliga a estar más atentos que nunca a posibles cambios en lo previsto por el Gobierno británico en caso de no acuerdo, que es lo que hemos señalado anteriormente”.

También destaca que “**quien tiene la potestad de decidir cómo se protegerán los derechos de propiedad industrial e intelectual en el Reino Unido es el Gobierno británico, no los gobiernos de otros estados, en caso de no acuerdo**”.

En caso de un Brexit acordado, el resultado será fruto de la negociación entre UK y UE.

“En Isern seguimos de cerca la actualidad y las publicaciones oficiales del Reino Unido para **conocer si se mantiene lo previsto en caso de un brexit duro tal y como indicaron en la nota oficial publicada en el último trimestre de 2018** y refrendada por la comunicación oficial del gobierno británico el pasado miércoles, 16 de enero”, apunta Rodríguez-Fuensalida.

Desde esta entidad se insiste en que “Consideramos muy importante no crear alarma, si no reflexionar bien la estrategia a seguir en base a la normativa establecida en cada momento”.

En el caso de un Brexit sin acuerdo, Rodríguez-Fuensalida señala que “estamos preparados y se deberá seguir el plan previsto comentado, en el cual se establecen una serie de reglas para las marcas y diseños de la UE”.

En ese plan se señala que “las marcas y diseños de la UE que estén registradas y en vigor antes del 29 de marzo de 2019, se prevé su validación automática, y las marcas y diseños de la UE en trámite a partir de esa fecha, dispondrán de un periodo de 9 meses para solicitar una protección en la Oficina de Propiedad Industrial del Reino Unido,

conservando la fecha de solicitud de la UE y prioridad o antigüedad reivindicada en su caso y pagando las tasas correspondientes”.

En cuanto a lo que tengan que hacer las empresas, en caso de Brexit duro señala que “respecto a las marcas y diseños registrados, las empresas deberán estar atentas a que se validen sus derechos de forma automática, ahora bien, habrá que esperar y ver si esos nuevos derechos se crearán con una carga administrativa mínima para sus propietarios”.

Sobre “ las marcas y diseños en trámite, las empresas tendrán que solicitar protección para consolidar sus derechos en el Reino Unido. En lo que concierne a los acuerdos y licencias relativas a marcas y diseños de la EU, sería recomendable revisarlos para determinar si ahora precisan ser enmendados o complementados para continuar haciendo efectiva la voluntad de las partes”.

Situación preocupante

La salida de Reino Unido, **tercer país exportador del mundo de productos y bienes españoles y el primer mercado para los servicios turísticos de España**, deja a los titulares españoles de marcas comunitarias en una situación de alarma ante esta inminente salida. “

Es lógico que se pregunten qué sucederá ahora con sus derechos de marca en territorio británico y aún no todos saben cómo proceder, pese a que faltan escasos meses para el 29 de marzo”, explican los expertos del despacho Elzaburu.

En opinión de **Catherine Bonzom**, abogada experta en derecho de marcas de la firma.

“Las empresas españolas que tengan grandes intereses en el mercado de Reino Unido tienen que empezar ya a verificar qué protección les ampara y registrar sus marcas en la oficina de marcas británica para prevenir una eventual pérdida de sus derechos en el Reino Unido y **no esperar al 30 de marzo de 2019**, fecha en la que la legislación comunitaria dejará de ser de aplicación en el Reino Unido”.

El registro de marcas de la Unión Europea (UE) está regulado por un organismo comunitario, la EUIPO (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea), por lo que, con la retirada británica, cabe la posibilidad de que los españoles que tengan marcas europeas “ya no cuenten con protección en el Reino Unido”, explica **Bonzom**.

A su juicio “aún podría llegarse a una solución durante la nueva ronda de negociaciones entre la CE y Londres, en la que podría llegar un acuerdo sobre la implantación de un proceso acelerado o automático o la creación de un sistema en el que las marcas de la UE puedan mantener su validez en el Reino Unido hasta su fecha de expiración”.

De no darse un acuerdo especial, “las empresas españolas con marcas comunitarias no podrían distribuir sus productos en el mercado británico sin haber registrado previamente su marca ante el organismo nacional británico”, añade esta experta.

Otra riesgo sería que “los titulares no podrían impedir que marcas idénticas a sus marcas europeas se registraran en el Reino Unido”, lo cual representa una importante amenaza a la protección de la propiedad intelectual e industrial, un sector que se verá significativamente afectado por el Brexit al ser un área muy unificada en Europa.

El mensaje que ofrece esta jurista es que “ aquellas empresas centradas en el mercado británico no deben esperar, sino anticiparse y pasar a la acción de inmediato”, apuntó **Bonzom**.

“Tienen que empezar ya a verificar qué protección les ampara y registrar sus marcas en la oficina de marcas británica para prevenir una eventual pérdida de sus derechos en el Reino Unido”.

Al mismo tiempo indica que “estas empresas tendrán que plantearse abrir sus mercados a otros países de la UE si quieren mantener sus derechos de marca en territorio comunitario.