

La Comisión Europea advierte a los empresarios titulares de marcas de la UE de las posibles consecuencias del Brexit

Empiezan ahora, dentro de la segunda fase, las **negociaciones entre la Comisión Europea y el Reino Unido respecto a los derechos de Propiedad Intelectual**. Deberían terminar en otoño 2018 para que pueda ser aceptado por ambas partes el Acuerdo de Retirada (*Withdrawal Agreement*) el 29/03/2019. El 30/03/2019 empezaría entonces la fase transitoria que no podría extenderse más allá del 31/12/2020.

El pasado mes de septiembre, la Comisión publicó un [documento](#) indicando su **posición en previsión de las negociaciones con el Reino Unido en materia de derechos de propiedad intelectual** cuya finalidad es asegurar la circulación de los productos entre la UE y el Reino Unido después del 30/03/2019.

La posición de **la Comisión es favorable a que la retirada del Reino Unido no suponga la pérdida de protección de los derechos adquiridos por los titulares de marcas de la UE en el Reino Unido**; y propone un reconocimiento automático de dichos derechos por el Reino Unido mediante un simple trámite ante las autoridades británicas (sin especificar por ahora su alcance) que no debería suponer un coste financiero alto para los titulares de marcas.

La Comisión pide sin embargo al Reino Unido que implemente a nivel nacional la **legislación en materia de indicaciones geográficas**, que hasta ahora no tiene, de forma tal que garantice su protección –al igual que lo hace actualmente la normativa de la UE–, después del 30/03/2019.

En una [comunicación oficial](#) del pasado 22 de enero, la Comisión Europea **ha pedido a los empresarios que tengan en cuenta las posibles consecuencias que la salida del Reino Unido de la Unión Europea pueda implicar** –no sólo para las autoridades nacionales, sino también para los particulares– y que se anticipen a ellas.

Advierte que aunque la posición de la Unión Europea es favorable a la continuidad automática en el Reino Unido de la protección de las marcas de la Unión Europea, dicha continuidad debe ser aprobada por Ley en el Reino

Unido. Recomienda a los empresarios tener en cuenta las consecuencias que podría tener para ellos el Brexit a partir del 30/03/2019, fecha en la que, de no establecerse otra, el Reino Unido pasará a ser un Estado “no miembro” de la Unión Europea.

En el plano marcarío los efectos de la inaplicabilidad de los reglamentos de la Unión Europea pueden ser, entre otros muchos:

1. Que los registros de marca de la Unión Europea anteriores al 30/03/2019 dejen de ser válidos en el Reino Unido y las solicitudes de marcas en trámite no cubran el Reino Unido a partir del 30/03/2019;
2. Que no se pueda reivindicar la antigüedad de los registros de marca del Reino Unido y que las antigüedades británicas reivindicadas en las marcas de la UE dejen de tener efecto.
3. Que las marcas internacionales designando la UE ya no consideren el Reino Unido como un territorio designado.
4. Que a partir del 30/03/2019 las marcas británicas ya no puedan servir de base en procedimientos de oposición ante la EUIPO.
5. Que el uso de una marca en el Reino Unido no baste para mantener los derechos sobre una marca de la UE a partir del 30/03/2019. Los titulares de marcas de la Unión Europea tampoco podrían valerse de la distintividad adquirida por el uso de su marca de la UE en el Reino Unido a partir del 30/03/2019.
6. Que las decisiones de los Tribunales europeos ya no tengan efectividad en el territorio del Reino Unido después del 30/03/2019 y las decisiones tomadas anteriormente tengan que aplicarse en el Reino Unido conforme a la legislación británica.
7. Que los Tribunales británicos dejen de tener jurisdicción en temas de marcas de la UE, por lo que los casos de infracciones de marcas de la UE de titulares británicos deberían ser conocidos por los Tribunales del Estado miembro donde el demandante tenga su domicilio o en Alicante (por ser la ciudad sede de la EUIPO) si no tiene domicilio en un país miembro de la UE.

Todo hace pensar, por lo demás, que el idioma inglés seguirá siendo idioma oficial de la EUIPO y que los procedimientos podrán por lo tanto seguirse en este idioma al ser idioma oficial en Irlanda y Malta. También seguirá pudiendo reivindicarse la prioridad de una marca británica en una solicitud de marca de la UE, al ser el Reino Unido miembro del Convenio de París.

La recomendación de la Comisión -que hacemos propia ante la incertidumbre con la que se abre esta segunda ronda de negociaciones- es que, para soslayar los efectos que un

mal acuerdo podría tener para los titulares de derechos, **se tomen desde ya las medidas que permitan limitar el impacto del Brexit.**

Por favor, no duden en escribir a su contacto habitual en ELZABURU o al correo brexit@elzaburu.es en el caso de que necesiten más aclaraciones sobre estos aspectos o cualquier otro relacionado con el Brexit.