

BREXIT:

Cada día más cerca

Ahora que el 31 de diciembre de 2020 se va acercando, es buen momento para resumir alguno de los aspectos más relevantes del Brexit en materia de marcas:

1. Lo primero que debemos recordar es que **todo va a seguir igual hasta el 31 de diciembre de 2020**, es decir, las marcas de la Unión Europea (MUE) van a tener plenos efectos en UK, como si no hubiese Brexit.

2. **Consideraciones con respecto a solicitudes y registros de marca en la UE (MUE):**

(a) A partir del 1 de enero de 2021, **la oficina de marcas de UK (UKIPO) “clonará” todas las MUE registradas** –así como los modelos y dibujos comunitarios– en derechos nacionales UK, **sin coste ni cargas administrativas para sus titulares.**

Es más, si ELZABURU fuese el agente personado en la marca de la Unión Europea, seguiría siendo el agente en la marca clonada, en el derecho equivalente que se cree en UK. Esto se hará automáticamente, sin intervención de los titulares de marcas.

En ELZABURU, además, desdoblaremos los expedientes de MUE: por un lado, mantendremos el expediente de la MUE para 27 países y, por otro, abriremos un expediente de marca nacional en UK que conservará exactamente las mismas particularidades –incluida la prioridad y en su caso antigüedad UK– que la MUE.

(b) El acuerdo suscrito entre la UE y UK prevé, asimismo, la posibilidad de **opt-out** para quienes no quieran conservar el derecho equivalente en UK. No obstante, esta posibilidad solo se podrá ejercitar a partir del 1 de enero de 2021.

(c) El sistema de “clonación” automática solo es aplicable con respecto a marcas que estén registradas a fecha 31 de diciembre de 2020.

En este contexto es importante recordar que todas aquellas **solicitudes de registro de MUE que no estuviesen registradas el día 31 de diciembre la MUE no se podrán beneficiar de esta suerte de “clonación”**

automática, por lo que seguirá su tramitación ante la EUIPO pero solo con respecto a 27 países de la UE y no UK.

Ahora bien, el titular de esa MUE dispondrá de un **plazo de 9 meses (desde el 1 de enero de 2021) para redepositar en UK esa misma solicitud de MUE** (misma denominación, titular, logo y productos/servicios), manteniendo la prioridad de la MUE.

La UKIPO tramitaría esa solicitud *ex novo*, como cualquier otra solicitud de marca depositada en UK. Evidentemente este redepósito sí implicará los costes lógicos de toda nueva solicitud de registro de marca en UK

(d) En cuanto a las **implicaciones en materia de renovación de registros de marca**, es importante destacar que toda MUE cuya fecha de expiración sea posterior al 31 de diciembre de 2020, exigirá ser renovada no solo ante la EUIPO, sino también ante la UKIPO si es que el titular desea mantener los derechos vigentes en UK.

Señalar, en este contexto, que la renovación anticipada de una MUE que expire después del 1 de enero de 2021, no soslayará la necesidad de renovar el derecho equivalente UK.

En resumen: si la MUE está registrada a fecha 31 de diciembre de 2020 no hay que hacer nada (la clonación no implica costes ni cargas administrativas), mientras que si la MUE está en tramitación en esa fecha, será necesario redepositarla en UK, conservando la prioridad de la MUE.

3. **Consideraciones con respecto a procedimientos de oposición y de nulidad instados ante la EUIPO:**

(a) Durante el **período de transición**, que termina el 31 de diciembre de 2020, los procedimientos de oposición y nulidad no experimentan cambio alguno.

(b) Para que pueda rechazarse o invalidarse una MUE sobre la base de una marca de la UE anterior es necesario que existan motivos de denegación relativos en la UE en la fecha en que la EUIPO adopta su decisión.

Por ello, **a partir del 1 de enero de 2021** los motivos de denegación relativos que existen **sólo en el Reino Unido** no pueden basar la denegación de una MUE ni, por supuesto, su anulación. La EUIPO desestimarán directamente y sin más trámite cualquier oposición o solicitud de nulidad basada únicamente en un derecho del Reino Unido. Cada parte se hará cargo de sus propias costas.

En el caso de que se hubiesen designado otras bases, el procedimiento continuará con normalidad, si bien no considerará la marca UK como base.

- (c) Es poco probable que antes del 31 de diciembre de 2020 se resuelvan la mayoría de las oposiciones que actualmente están en trámite frente a solicitudes de MUE. Esto provocará, conforme a lo indicado en el apartado 2(c), que esas solicitudes de MUE no se “clonen” en UKIPO, es decir, no se beneficien de la creación de un derecho equivalente en UK.

Será necesario, por tanto, **vigilar si se reproduce la marca en UK con el fin de poder formular oposición en esa jurisdicción**, teniendo en cuenta que esa oposición ya no se podrá basar en una MUE. ELZABURU puede activar una vigilancia de esta naturaleza en UK si así se desea.

En resumen: las oposiciones y solicitudes de nulidad presentadas ante la EUIPO cuya base sea exclusivamente un derecho protegido en UK, serán rechazadas por la EUIPO. Si hubiese más bases, la oposición o petición de nulidad seguiría su trámite, pero sin considerar la marca UK como base.

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.