
CONSECUENCIAS DEL BREXIT RESPECTO A MARCAS Y DISEÑOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Durante estos últimos meses, muchas han sido las noticias y especulaciones acerca las consecuencias del Brexit respecto a los derechos de las marcas y diseños de la Unión Europea.

A menos de que se alcance un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido, el próximo 29 de marzo de 2019 las marcas y diseños de la Unión Europea como tales, dejarán de surtir efectos en el Reino Unido como consecuencia de la salida del país de la Unión Europea.

Otra cosa distinta es si el Reino Unido reconocerá como propios los derechos de marcas y diseños de la Unión Europea registrados y/o solicitados con anterioridad a la fecha en que el Brexit se materialice.

No hay ninguna duda que la voluntad del Gobierno del Reino Unido, así como la de su Oficina de Marcas, es asumir como propias la totalidad de marcas y diseños de la Unión Europea concedidos, y respetar la fecha de solicitud de aquellas que todavía se encuentren en trámite. Prueba de ello lo tenemos en los proyectos de ley relativos al Brexit o “EU Exit Regulations”, que contemplan y regulan las modificaciones necesarias en cada una de las materias para lograr una efectiva salida de la Unión Europea, así como la nota publicada por la Intellectual Property Office en fecha 18 de enero pasado

Los hechos acontecidos últimamente hacen que debamos contemplar la posibilidad de que finalmente no exista un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido y, en consecuencia, que nos enfrentemos ante un Brexit duro.

En caso de no alcanzarse ningún acuerdo, sin ningún tipo de dudas las marcas y diseños de la Unión Europea dejarán de surtir efectos en el Reino Unido, quién tendrá que aprobar a marchas forzadas aquellas leyes y normativas antes reguladas por los cuerpos legales de la Unión Europea, a través de las antes referenciadas “EU Exit Regulations”.

A fecha de hoy desconocemos el tiempo que tardarán en aprobarse las distintas leyes y cuerpos normativos, por lo que puede darse el caso que las marcas y diseños de la Unión Europea queden “técnicamente” desprotegidos en el Reino Unido.

En efecto, si bien nos consta que todo está preparado para un frenético proceso legislativo, lo cierto es que este no será un proceso automático, por cuanto deberá tramitarse de conformidad con los procedimientos legalmente establecidos.

Así pues, en tanto no se apruebe la Ley que contemple el reconocimiento de las marcas y diseños de la Unión Europea como propios del Reino Unido, los titulares de las mismas verán como sus derechos quedarán suspendidos con las consiguientes implicaciones que ello puede conllevar.

Durante este periodo, el titular de las marcas y diseños se verá impedido de su condición de titular de un derecho de marca o diseño de la Unión Europea en el Reino Unido, viendo limitados sus derechos de defensa y de ataque frente a terceros.

Si bien todo apunta a que este proceso legislativo-normativo no debe superar los dos meses, en modo alguno tenemos la certeza absoluta de que ello sea así. En consecuencia, y para lo que a nosotros nos concierne, nos encontramos ante un periodo indefinido.

A la vista de los hechos, nuestra recomendación es proceder a la protección de las marcas de la Unión Europea solicitadas y/o en trámite en Reino Unido como marcas individuales, o a solicitar la extensión de la marca internacional en el Reino Unido en el caso de que dispongamos de la misma.

Se trata de un registro de carácter preventivo, a expensas del devenir de los acontecimientos, de forma que no debemos descartar la posterior renuncia a las mismas cuando entre en vigor la correspondiente Ley y/o normativa que regule de forma efectiva y sin fisuras el reconocimiento de las marcas y diseños de la Unión Europea.

Josep Carbonell, socio
Departamento IP de Fieldfisher JAUSAS
josep.carbonell@fieldfisher.com