

# A vueltas con el Brexit y los derechos de marca: medidas prácticas para evitar sorpresas



MARÍA  
GONZÁLEZ  
GORDON

Socia Directora del Departamento de Propiedad Industrial, Intelectual y Negocio digital de CMS



Con la nueva extensión concedida por la Unión Europea al Reino Unido (UK) hasta el próximo 31 de enero de 2020, se mantiene la incertidumbre sobre si se producirá o no el Brexit y, en su caso, si tendrá o no una salida acordada. El Parlamento británico tiene aún que aprobar el nuevo acuerdo de retirada que, al menos en materia de propiedad industrial, no modifica lo ya previsto en su versión anterior.

Los titulares de marcas y otros derechos de propiedad industrial ganan con esta nueva prórroga algo de tiempo para poner en orden sus carteras de derechos y los contratos donde se licencian. Nuestras recomendaciones prácticas para estar preparados frente a los distintos escenarios que se contemplan son las siguientes:

## ¿Cómo afecta el Brexit a los registros de marca de la Unión Europea o internacionales ya concedidos?

La oficina inglesa (UKIPO) procederá a clonar automáticamente (y sin pago de tasas) el registro creando un registro equivalente (*Comparable Trademark EU*) para su territorio. Si ya no hubiere interés por el territorio UK y la marca no se hubiere usado allí, el titular dispone de 9 meses desde la fecha

de salida (*Exit day*) para pedir su cancelación (*opt out*).

## ¿Cómo afectará a las solicitudes de marca de la Unión Europea (directas o vía internacional) que sigan pendientes de concesión a la fecha de la salida?

El titular de la solicitud interesado en mantener el territorio UK tendrá que solicitar expresamente la clonación a la UKIPO dentro de los 9 meses siguientes a la fecha de salida (*Opt in*) y pagar las tasas correspondientes. Ante esta situación, puede ser recomendable solicitar paralelamente ya las mismas marcas ante la UKIPO y la EUIPO.

## ¿Puede caducarse una marca de la Unión Europea no usada en el territorio UK?

El uso realizado en la UE en los 5 años anteriores al *Exit day*, permitirá mantener la vigencia, pero después no se considerará usada en UK. Por su lado, una marca solo usada en el Reino Unido en los 5 años anteriores al día de salida, se considerará que respecto del resto de territorios de la UE irá perdiendo relevancia dicho uso a efectos de evitar una sanción de caducidad.

## ¿Qué hay que tener en cuenta si una marca es renombrada en algún territorio de la UE, pero no en UK?

Sólo se considerará notoria en el Reino Unido hasta el día del Brexit. Las marcas de la Unión Europea que solo eran renombradas en UK, dejarán de serlo en la UE.

## ¿Qué ocurrirá con los procedimientos abiertos antes los tribunales de marcas de la UE y/o la EUIPO?

Con carácter general, las decisiones paneuropeas de los tribunales de marca de la Unión no tendrán efectos en UK, y viceversa. Tampoco las de-



Con la nueva extensión del Brexit, y sin un horizonte claro aún, los titulares de marcas están a tiempo de conocer el impacto que tendrá sobre sus derechos y tomar las medidas necesarias para ello

cisiones de la EUIPO pendientes a la fecha de salida, tendrán efectos en UK. Habrá por ello que poner especial atención a las marcas que se han invocado como base de esos procedimientos, y confirmar si los efectos del Brexit nos obligarán o no a iniciar nuevos procedimientos judiciales y acciones ante las correspondientes oficinas.

## ¿Cómo afectará al agotamiento de derechos cuando los productos ser comercializan en toda la UE?

En esta cuestión la salida con o sin acuerdo cambia la respuesta. En un escenario de salida con acuerdo, los productos comercializados por primera vez en el EEE con consentimiento del titular, no podrán ser libremente

importados para su comercialización en el Reino Unido, por lo que los afectados deberán prever y solventar este problema antes del *Exit day*. Lo mismo ocurre cuando el flujo es al contrario. Sin embargo, en caso de *no-deal*, y por un periodo determinado, sí será posible importar –solo– desde el EEE al Reino Unido. Sin embargo, si los productos viajan desde UK a el EEE, estaríamos en un caso de importaciones paralelas ilícitas.

## ¿Qué ocurre con la solicitud de intervención aduanera paneuropea (AFA) que el titular tiene concedida?

Si la AFA se solicitó en UK se mantendrá automáticamente en vigor en UK, pero será necesario volver a solicitarla para el resto de territorios de la UE. Del mismo modo, si se solicitó en un territorio de la Unión, habrá que solicitarla de nuevo en UK.

## ¿Qué ocurre con las licencias y otros derechos inscritos ante la EUIPO?

Tendrán que volver a inscribirse en la UKIPO dentro de un plazo de 12 meses, tras el *Exit day*.

## ¿Conviene renovar las marcas antes del Exit day?

Un pago adelantado de la renovación no evitaría tener que pagar la renovación de la marca comparable en UK si la fecha de renovación es posterior al *Exit date*.

## ¿Cómo impacta en Brexit en los dominios.eu?

Hasta del 1 de enero de 2020 las compañías e individuos UK que sean titular de uno de estos dominios tendrán que confirmar si siguen siendo elegibles para ello. En caso contrario, los dominios se retirarán y dejarán de funcionar.