

BREXIT | Cuenta atrás para las marcas y diseños de la UE

El registro de marcas y diseños de la Unión Europea (UE) se verá afectado cuando el próximo 31 de diciembre termine el periodo transitorio tras la salida de Reino Unido de la UE. En este contexto, repasamos las cuestiones clave a tener en cuenta por los titulares de marcas y diseños de la UE antes de que finalice el año.

Situación actual

Fin Periodo Transitorio = 31 de diciembre de 2020

El Reino Unido abandonó oficialmente la UE el 31 de enero de 2020. A partir de esta fecha comenzó un **periodo transitorio** que expirará el 31 de diciembre de 2020.

Marcas UE registradas

Marcas UE registradas y en vigor a 31/12/2020 → Registro de marca automático en Reino Unido

Todas las marcas de la UE registradas que estén en vigor al final del periodo transitorio serán incorporadas automáticamente a la Oficina de Propiedad Intelectual de Reino Unido (UKIPO). Para ello, se creará una marca equivalente (*comparable UK trade mark*) que conservará los mismos datos que la marca de la UE, incluyendo su fecha de solicitud, de registro y de próxima renovación. Se trata de un proceso automático que no exige la realización de ningún trámite ni el abono de tasa alguna por dicho concepto. Únicamente deberá designarse un representante en Reino Unido.

Marcas UE en trámite

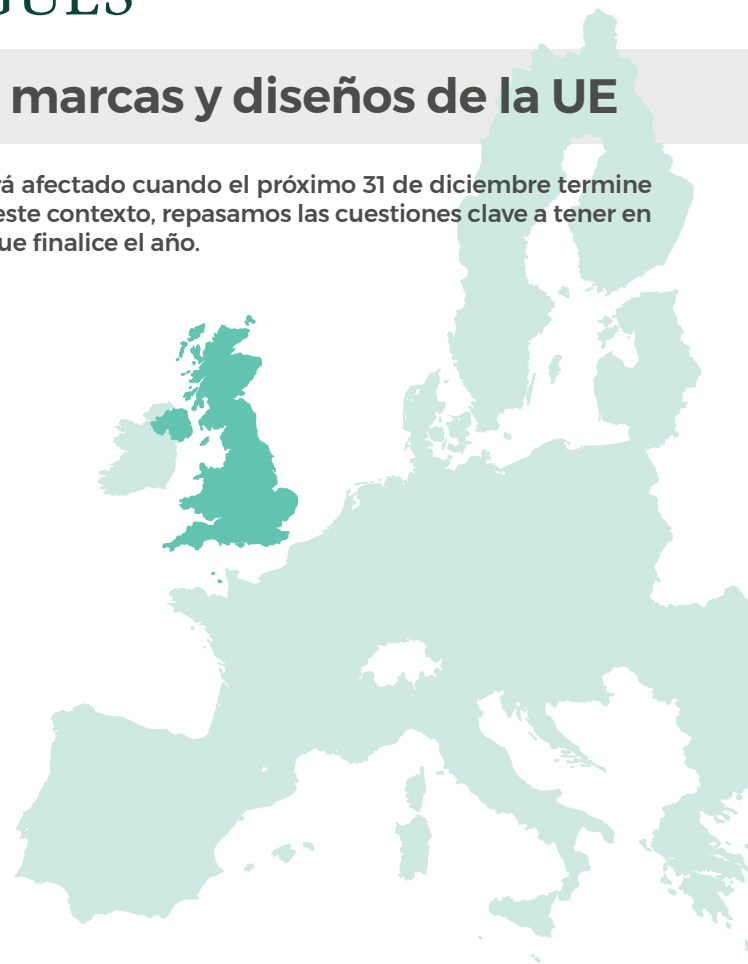
9 meses para solicitar una marca equivalente a la UKIPO

Las solicitudes de marca de la UE que se encuentren en trámite al final del periodo transitorio no serán "clonadas" automáticamente en la UKIPO. En su lugar, el solicitante dispondrá de **nueve meses** (hasta el **30 de septiembre de 2021**) para solicitar una marca equivalente en Reino Unido. Las solicitudes presentadas dentro de dicho plazo conservarán la fecha original de la solicitud de marca de la UE de la que proceden. Ahora bien, estas solicitudes de marcas equivalentes sí estarán sujetas al pago de tasas oficiales y serán examinadas y publicadas a efectos de oposiciones como cualquier marca nacional de Reino Unido.

Dibujos, modelos y diseños

Diseños re-registrados en Reino Unido

Las condiciones señaladas respecto a las marcas de la UE y las marcas internacionales que designan la UE son coincidentes con las que se aplicarán a los dibujos y modelos comunitarios y los diseños internacionales que designen la UE. En este caso, la UKIPO creará diseños re-registrados (*re-registered UK designs*) cuyos datos serán coincidentes con los de los dibujos y modelos de los que procedan.



Registros internacionales que designan la UE

Marca equivalente en Reino Unido

Las marcas internacionales que designen la UE en su conjunto serán tratadas esencialmente de la misma manera que las marcas de la UE, con las particularidades que hemos visto según se trate de marcas ya registradas o aún en trámite al final del periodo transitorio (i.e. creación automática o a petición del titular en los 9 meses siguientes al fin del periodo transitorio, respectivamente). En ambos casos se creará una marca equivalente con efectos en Reino Unido; es decir, la marca internacional no pasará a designar Reino Unido como un Estado más.

Renovaciones independientes

Marcas UE y marcas equivalentes

Una vez creada una marca equivalente, esta se renovará independientemente de la marca UE que corresponda. Esto implica abonar tasas de renovación distintas para la marca equivalente por un lado y para la marca UE, por otro, que se deberán pagar por separado a la Oficina competente (UKIPO y EUIPO, respectivamente).

Dado que al crear las marcas equivalentes y los diseños re-registrados la UKIPO importará los datos de las marcas UE y los diseños comunitarios correspondientes de forma automática tal como consten inscritos, es importante comprobar antes del 1 de enero de 2021 que los datos de los titulares de tales derechos son correctos y están actualizados.

Los datos que no serán importados automáticamente son los relativos a derechos a favor de terceros (por ejemplo, licencias, hipotecas u opciones de compra). Por tanto, de existir, será necesario solicitar expresamente la inscripción de las cargas o gravámenes correspondientes en la UKIPO.