

# Consecuencias del Brexit sobre los derechos de los titulares de registros de marca de la UE

Las **consecuencias del Brexit sobre los derechos de los titulares de marcas de la UE** sólo se harán sentir en la práctica, previsiblemente, dentro de unos 3 años después de la notificación oficial de salida de la UE por parte del Reino Unido; sin embargo obligan a los titulares de marcas de la UE a tomar ciertas medidas para evitar que los futuros cambios debidos al Brexit tengan consecuencias adversas para la protección de sus marcas.

Tomamos en consideración un plazo mínimo de 3 años para que se haga efectiva la separación del Reino Unido de la UE basándonos en las distintas fases establecidas para el procedimiento de salida de la UE de un Estado Miembro. En efecto, después de haberse tomado la decisión de salir de la UE, el Reino Unido, conforme al Art. 50 del Tratado de la Unión Europea, acaba de notificar formalmente su salida al Consejo Europeo. Después de ello dispone de un plazo de dos años para llevar a cabo las negociaciones que permitirán fijar el nuevo marco legal, el cual será sometido al voto de los Estados Miembros y, además, al parecer, también al voto del Parlamento británico. La nueva situación dependerá por lo tanto, del resultado de las negociaciones entre el Reino Unido y la UE y de los mecanismos que se pongan en marcha.

Por lo tanto, **de momento sigue sin cambios el marco que conocemos en materia de marcas en el territorio de la UE**: siguen existiendo las marcas nacionales, las marcas internacionales del Sistema de Madrid del que es miembro el Reino Unido y las marcas de la Unión Europea con aplicación a los 28 países de la UE, incluido el Reino Unido.

Consultada la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido, ésta ha anunciado su intención de mantener un vínculo con la UE, por lo que es probable que admita un proceso de transformación o una convalidación automática de los derechos adquiridos por una marca de la UE en marca nacional del Reino Unido.

Entendemos que, previsiblemente se mantendría la fecha de solicitud de la marca de la UE como fecha de prioridad, como en el caso de la transformación de marcas de la UE en registros nacionales prevista en el Art. 112 del RMUE para los casos en los que, si una marca de la UE ha sido denegada debido a la oposición de una o varias marcas nacionales, su titular decida solicitar la protección de su marca en los países en los que no ha tenido obstáculos. Esta transformación se lleva a cabo mediante el pago de una tasa

de transformación, el equivalente de una tasa de solicitud, y sometándose en su caso al sistema local de examen, como si fuera una nueva marca nacional, con la excepción de que mantiene como fecha de solicitud y prioridad la de la marca de la UE. Si la transformación se solicitase de un registro de marca de la Unión Europea y no de una mera solicitud, cabría la posibilidad de que la concesión como marca nacional se acordase sin más trámite. Todo depende de los términos de la negociación y de las decisiones de política interna que se adopten por el Reino Unido.

De momento, las marcas de la UE siguen teniendo todos sus efectos en el Reino Unido y sólo **pasado este plazo estimado de 3 años deberán decidir las empresas si les interesa bastante el mercado británico** para justificar el depósito de una nueva solicitud de marca británica, una extensión de una marca internacional al Reino Unido o solicitar la conversión o transformación de su registro de la UE como registro nacional en el Reino Unido.

Sin embargo, desde ya podemos prever **casos en los que será necesario que las empresas tengan que tomar medidas para evitar la pérdida de sus derechos de marca** tanto en el Reino Unido como a nivel europeo, como consecuencia del Brexit.

Por ejemplo, en el caso de marcas de la UE concedidas hace más de 5 años y transformadas en marcas nacionales en el Reino Unido, estas marcas podrían correr el riesgo de que se les presente, apenas transformadas, una acción de cancelación por no uso en el Reino Unido si no han sido usadas en este país. Tampoco se podría descartar, sin embargo, que sea la fecha de solicitud o de concesión de transformación la que abriera ese plazo.

De la misma manera, una vez que el Reino Unido ya no forme parte de la UE, los titulares de marcas de la UE concedidas hace más de 5 años y únicamente objeto de uso en el Reino Unido, corren el riesgo de que el título obtenido se quede sin valor a la hora de presentar una oposición contra una nueva marca de la UE al no poder demostrar válidamente el uso de su marca en el territorio de la UE o puedan perder dicho derecho si es objeto de una acción de cancelación por falta de uso ante la EUIPO.

Por ello, **las empresas deben replantearse desde ya la estrategia de protección de sus marcas en consideración al país en el que están haciendo un uso real y efectivo de ellas.**

Además, para las empresas británicas, resultará imprescindible que registren sus marcas como marcas de la UE o en algún país de la UE para poder impedir el registro de marcas de la UE, ya que sus registros nacionales no podrán servir de base en una oposición contra una marca de la UE.

En cuanto a las empresas de la UE no británicas, deberán sopesar la importancia del mercado británico para ellas. En caso de que estas empresas tengan un interés particular en el mercado británico será imprescindible solicitar, además de los registros de marca de la UE que puedan tener, el registro paralelo de marcas nacionales en el Reino Unido antes de que se resuelva, de una forma u otra, la situación de las marcas de la UE, para evitar la posible, aunque bastante improbable, pérdida de derechos.

También resulta recomendable para todas las empresas a partir de ahora mantener en vigor los registros británicos obtenidos, aunque se haya reivindicado su antigüedad en un registro de la UE idéntico, al desconocer si será posible recuperar la validez de dichos derechos, una vez que hayan sido abandonados a nivel nacional, en el momento en que el Reino Unido haya salido de la UE.

Por otro lado, resulta también imprescindible que los nuevos acuerdos que se firmen actualmente en relación con marcas de la UE incluyan cláusulas expresas que prevean que dichos acuerdos se seguirán aplicando en los territorios que fueron parte del territorio de la UE aún cuando hubieran dejado de serlo en el futuro, al igual que se incluyan cláusulas en las que se prevea la aplicación de los acuerdos firmados no sólo en el territorio de la UE en la fecha de la firma del acuerdo sino también en el territorio de los futuros países miembros de la UE.

Estas son algunas de las reflexiones que podemos ofrecer ahora, momentos después de haberse activado el mecanismo del art. 50 del Tratado de la Unión Europea. Queda todavía un largo recorrido antes de que se pueda conocer la normativa que resultará de aplicación, los términos de los acuerdos que se alcancen en materia de marcas y las medidas que las empresas habrán de adoptar para la mejor protección de sus derechos en el Reino Unido.

*Por favor, no duden en escribir a su contacto habitual en ELZABURU o al correo [brexite@elzaburu.es](mailto:brexite@elzaburu.es) en el caso de que necesiten más aclaraciones sobre estos aspectos o cualquier otro relacionado con el Brexit.*