

# Impacto del Brexit en el ámbito de la propiedad industrial e intelectual

Alicante, 15 Noviembre 2018

*Lara Grant*

*Michael Hawkins*

# Agenda

- **Introducción**
- **Patentes**
- **Derechos de autor**
- **Nombre de dominio .eu**
- **Marcas**
- **Diseños**
- **Reconocimiento de resoluciones judiciales**
- **Otras áreas:** Obtenciones Vegetales, Indicaciones Geográficas, Representación profesional...

# Introducción

- Referendum Brexit: 23 Junio 2016 (no vinculante)
- Activación Art 50 Tratado UE: 29 Marzo 2017
- Salida de UK de la UE: 29 Marzo 2019 (posible prórroga?)
- Proyecto de Acuerdo de Salida UK-EU 19 Marzo 2018
- Libro Blanco del Brexit 12 Julio 2018 (Gobierno UK)

# Introducción

**-The European Union (Withdrawal) Act 2018, en vigor 26 Junio 2018**

- 1. Deroga la Ley de la Comunidad Europea 1972 (*European Communities Act 1972*)**
- 2. Convierte en derecho nacional el dercho de la UE directamente aplicable**
- 3. Otorga poderes para la revisión posterior de dicho derecho europeo**

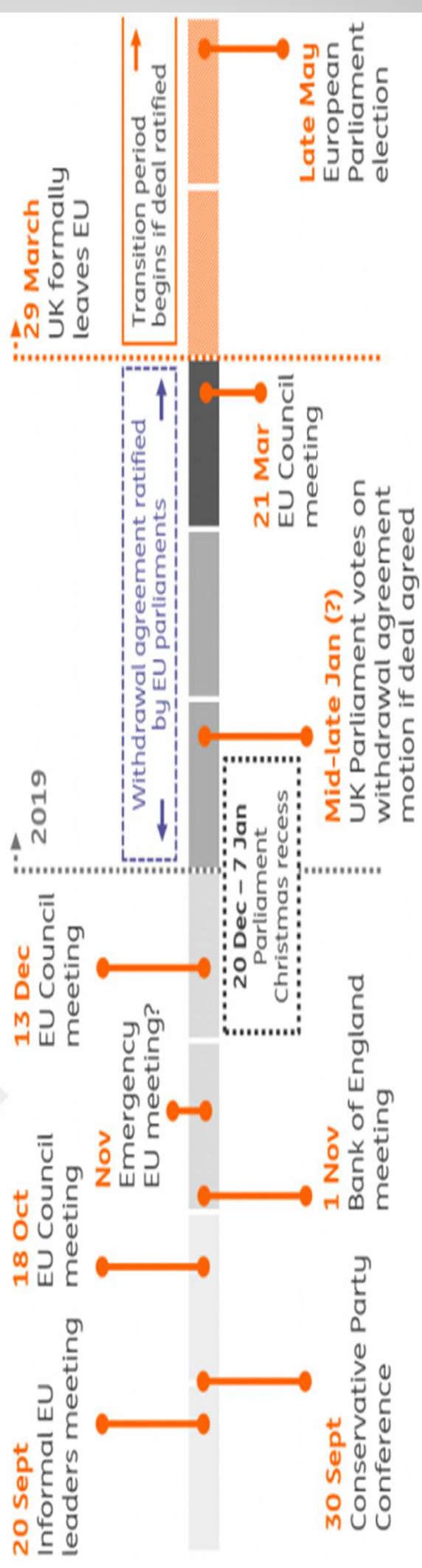
**- Notas Técnicas del Gobierno UK en caso de no acuerdo (Agosto-Octubre 2018)**

**-Comunicaciones de la Comisión Europea (2018) (*Preparedness Notices*)**

**-‘Acuerdo‘ alcanzado el 13/11/18...Reunión Gabinete Gobierno UK 14/11/18. Parlamento Británico**

# Calendario (Fuente: ING)

Although UK officials are still hopeful the withdrawal agreement can be finalised in October, it looks likely to be later in the year



Under a law passed in June, MPs will have the right to have their say before **21 January**

# Patentes

**Patentes Nacionales y Patentes Europeas**

**Patente Unitaria (PU). Tribunal PU y sede de Londres**

**Certificados de Protección Complementaria (CCP)**

**Agencia Europea del Medicamento (de Londres a Amsterdam)**

# Derechos de autor

**No acuerdo: “Notice to stakeholders: withdrawal of the United Kingdom and EU rules in the field of copyright, Comisión Europea, 28 Marzo 2018 y Technical Notice UK 28 Septiembre 2018**

**Acuerdo**

**Sociedades de gestión colectiva (licencias transfronterizas)**

**Difusión vía satélite y cable de señales radiofónicas**

# Derechos de autor

**Portabilidad de los servicios de contenidos en línea (Reglamento (UE) 2017/1128)**

**Obras huérfanas (Directiva 2012/28/UE)**

**Derecho sui generis de bases de datos (Directiva 96/9/CE)**

**Derecho de participación en reventas de obras originales (Directiva 2001/84/CE)**

**Agotamiento de derechos**

**Jurisprudencia del TJUE**



## **Nombre de dominio .eu**

- **No se podrán registrar ni renovar .eu por empresas o ciudadanos UK desde fecha de salida o periodo transitorio**
- **El Registro podrá revocar los dominios .eu a titulares que ya no reúnan los requisitos para el acceso a un .eu**
- **Los derechos UK (marcas, nombre, imagen) no podrán invocarse en procedimientos de revocación de .eu (salvo Convenio Unión de París/TRIPS)**
- **Los registradores de .eu no podrán aplicar la ley inglesa**

# **Marcas y Diseños: Acuerdo de retirada**

# Acuerdo de retirada

## ¿Qué es?

- PROYECTO de acuerdo entre el Reino Unido y la Unión (UE)
- La legislación de la UE sobre PI seguirá aplicándose en el Reino Unido durante el “período de transición” hasta el 31 de diciembre de 2020
- La marca de la UE y otros derechos de PI de la UE seguirán en vigor en el Reino Unido como ahora hasta la fecha
- Contempla la continuidad de la protección en el Reino Unido de Marcas europeas y dibujos/modelos comunitarios después del 31 de diciembre de 2020
- El acuerdo NADA dice respecto de la futura práctica de la EUIPO

## Acuerdo - marcas de la UE

**Las marcas de la UE que estén registradas a finales del período de transición:**

- Se convierten en una marca británica “comparable”
- Un clon de la marca de la UE
- Sin reexamen y sin pago de tasa
- Misma fecha prioridad / antigüedad - misma fecha de renovación
- Pero un derecho totalmente independiente: licencia, renovación, renuncia y cesión independientes

## Acuerdo - marcas de la UE

**Las marcas de la UE que no estén registradas a finales del período de transición:**

- No se convertirán automáticamente en marcas británicas
- Pero si se beneficiarán de un período de 9 meses a partir de la finalización del período de transición para reivindicar la fecha de prioridad de la marca de la UE en una solicitud de marca nacional británica (con tasa)
- Nuevo examen de registro, nueva publicación

## **Acuerdo - dibujos y modelos comunitarios**

**Al igual que con las marcas de la UE, los dibujos y modelos comunitarios registrados al final del período de transición:**

- Se convierten automáticamente en diseños registrados británicos
- Sin tasa, sin examen
- Tienen la misma fecha de prioridad/solicitud,
- Misma fecha de renovación, plazo de protección igual al plazo restante para el derecho de la UE (hasta un máximo de 25 años)

# Acuerdo - dibujos y modelos comunitarios

## Solicitudes de registro de dibujos y modelos comunitarios

- Derecho a presentar una solicitud de diseño registrado en el Reino Unido en un plazo de 9 meses a partir del 31 de diciembre de 2020 reivindicando prioridad del DC.
- Serán pocos los casos que quedan pendientes a la finalización del período de transición

# Acuerdo - dibujos y modelos comunitarios

## Dibujos y modelos comunitarios no registrados

- El titular de un dibujo o modelo comunitario no registrado hasta la finalización del periodo de transición gozará de una protección continuada en el Reino Unido
- Mismo plazo de 3 años desde su divulgación
- No se requieren formalidades de ningún tipo



## **Acuerdo – nulidad / caducidad**

### **Casos administrativos y judiciales en la UE antes del 31 de diciembre de 2020 relativos a un derecho de PI**

- El Reino Unido deberá “tomar en consideración” las decisiones y sentencias, excepto cuando los motivos no sean de aplicación en el Reino Unido
- En cuanto al uso efectivo - durante el periodo de transición el uso en la UE contará como uso en el Reino Unido (después deberá usarse en el Reino Unido)

# Acuerdo – Casos pendientes de resolución

**Los Reglamentos claves seguirán surtiendo sus efectos tanto en la UE como en el Reino Unido para casos presentados antes de la finalización del período transitorio:**

- Reglamento (UE) 1215/2012 (“Bruselas I bis”) relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil
- Reglamento (UE) 2017/1001 (RMUE)
- Reglamento (CE) 6/2002 sobre los dibujos y modelos comunitarios (RDMC)

# **Marcas y Diseños ¿Qué sucederá si no hay acuerdo?**

## **No acuerdo – postura del Reino Unido**

- El 30 de marzo de 2019 los titulares de derechos de la UE registrados obtendrán derechos nacionales en el Reino Unido con una “mínima carga administrativa” (sin tasa, sin necesidad de representante local)
- Se notificará a los titulares sobre la concesión de un nuevo derecho en el Reino Unido y derecho a “opt-out”
- Para las solicitudes de derechos pendientes, los solicitantes se beneficiarán de un período de 9 meses para presentar solicitud en el Reino Unido, manteniendo las fechas de prioridad originales

# No acuerdo – postura del Reino Unido

## Los dibujos y modelos no registrados

- El Gobierno Británico garantizará asimismo que estos derechos existentes en el momento en que el Reino Unido abandone la UE sigan estando protegidos en el Reino Unido durante el resto del período de protección
- Se creará un nuevo derecho nacional "derecho complementario sobre dibujos y modelos no registrados", complementario al diseño británico no registrado.

# No acuerdo – postura del Reino Unido

## Procedimiento judiciales pendientes

- El Gobierno del Reino Unido seguirá aplicando las normas existentes de jurisdicción, ejecución, etc. a los casos judiciales en curso en el Reino Unido en la fecha de salida
- no puede garantizar la reciprocidad de la UE27.

## **No acuerdo – postura de la EUIPO**

**[https://euiipo.europa.eu/tunnel-  
web/secure/webdav/guest/document\\_library/  
contentPdfs/news/QandA\\_brexit\\_en.pdf](https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/QandA_brexit_en.pdf)**

## **No acuerdo – postura de la EUIPO**

**El Reino Unido se convertirá en un «tercer país» (no miembro de la UE)**

- La marca de la UE ya no cubrirá el Reino Unido (27 en lugar de 28 Estados miembros)
- El uso en el Reino Unido no podrá mantener una marca de la UE
- Los motivos absolutos de denegación del Reino Unido no serán pertinentes para las marcas de la UE solicitadas después de la salida
- Nota: el inglés todavía se habla y se entiende en otros estados miembros de la UE



# No acuerdo – postura de la EUIPO

## Derechos anteriores protegidos en el Reino Unido

- No pueden ser invocados en los procedimientos una vez finalizada la salida
- ADEMÁS los procedimientos pendientes que se basen en estos derechos anteriores pueden desaparecer: los derechos anteriores deben “seguir produciendo efectos” en la UE en el momento de una decisión de la EUIPO.

# No acuerdo – postura de la EUIPO

## Dibujos o modelos comunitarios

- Los diseños divulgados en el Reino Unido siguen siendo pertinentes en el análisis de la novedad y el carácter singular de los dibujos y modelos comunitarios
- PERO el diseño divulgado en el Reino Unido desde la fecha de salida ya no está (o puede que no esté) protegido como dibujo o modelo comunitario no registrado

## Otras Areas

**Obtenciones Vegetales**

**Indicaciones Geográficas**

**Representación profesional**

**Y muchas más: Secretos Industriales, Protección de Datos, Aduanas, Derecho de la Competencia, Contratos, Productos fitosanitarios, '*legal professional privilege*' ...**

# Más información

**-Gov.uk**

<https://www.gov.uk/government/collections/how-to-prepare-if-the-uk-leaves-the-eu-with-no-deal>

**-European Commission**

[https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices\\_en](https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en)

[https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft\\_agreement\\_coloured.pdf](https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf)

**-Link EUIPO**

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/4013131>

**-Link Law Society and SRA (Solicitors Regulation Authority)**

<https://www.lawsociety.org.uk/support-services/brexit-and-the-legal-sector/>

<https://www.sra.org.uk/sra/news/press/no-deal-brexit-paper.page>

## Más información

Links CIPA, CITMA, INTA, MARQUES, ECTA

<http://www.cipa.org.uk/policy-and-news/brexit-updates/>

<https://www.citma.org.uk/news-policy/brexit.html>

<https://www.inta.org/Advocacy/Pages/Brexit.aspx>

<https://www.marques.org/publications/positionpapers/>

<http://www.ecta.org/position-papers/detail/ecta-brexit-statement>

**Gracias por vuestra atención!**

**Lara Grant, GRANT IP, ([lara.grant@grant-ip.com](mailto:lara.grant@grant-ip.com))**

**Michael Hawkins, NOERR ([michael.hawkins@noerr.com](mailto:michael.hawkins@noerr.com))**