

Brexit: La protección de las marcas de la Unión Europea y las marcas comparables del Reino Unido a partir del 1 de enero de 2021

El Acuerdo de Retirada del Reino Unido de la Unión Europea puso fin al periodo de transición el 31 de diciembre de 2020. Así, a partir del 1 de enero de 2021, los registros de marcas internacionales protegidos en la Unión Europea en virtud del Sistema de Madrid dejaron de estar protegidos en el Reino Unido.

Es importante mencionar que las empresas británicas seguirán pudiendo solicitar una marca europea a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y no habrá cambios en las marcas registradas en el Reino Unido como consecuencia de la salida de la Unión Europea, aunque se requerirá que el solicitante tenga presencia en cualquier país de la Unión. Asimismo, el Acuerdo de Retirada prevé ciertas medidas de protección para los titulares de marcas de la Unión Europea registradas o concedidas antes del final del periodo transitorio.

La principal medida consiste en la creación de una marca británica comparable para cada registro internacional que haya obtenido protección en la Unión Europea antes del 1 de enero de 2021.

Esta marca nacional comparable será registrada y administrada por la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (UKIPO) y, por tanto, será independiente del registro internacional. Se registrará por la legislación del Reino Unido, conservará la fecha de presentación original de la marca de la Unión Europea y será totalmente independiente de la marca europea original.

Cuando el titular de la marca haya obtenido su protección en la UE como resultado de varias designaciones (por ejemplo, mediante una designación en la solicitud original y una designación presentada posteriormente), se creará una marca nacional comparable

para cada designación. Esto significa que es posible ser titular de diferentes marcas británicas comparables con respecto a un único registro internacional, pero los derechos de cada una de ellas son independientes.

Además, si la solicitud de registro de una marca de la Unión Europea está pendiente a día 1 de enero de 2021, el titular de los derechos de propiedad intelectual podrá solicitar el registro de una marca británica comparable en los nueve meses siguientes al final del periodo transitorio, es decir, hasta el 30 de septiembre de 2021 inclusive.

Esto también se aplicará a aquellos cuya solicitud de registro internacional o designación posterior se haya presentado en una oficina nacional antes del 1 de enero de 2021, pero cuya confirmación de dicho registro o designación posterior sea posterior a ese día. La diferencia es que el plazo de nueve meses empezará a contar a partir de la fecha de inscripción del registro internacional en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) o, en el caso de las designaciones posteriores, a partir de la fecha de inscripción de la solicitud de protección de la UE en el Registro Internacional.

Escrito por Rocío Escámez Moreno.