

EL BREXIT Y SU EFECTO SOBRE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

El pasado 23 de junio el Reino Unido¹ decidió, mediante un referendo, dejar de ser parte de la Unión Europea. A esta decisión se le conoce como “Brexit”. Según lo establecido por el Art. 50 del Tratado de la Unión Europea, el Reino Unido deberá notificar al Consejo Europeo – órgano que para estos efectos representa a la UE – de su intención de retirarse, tras lo cual las partes negociarán un acuerdo con los términos de dicho retiro y de la futura relación entre el Reino Unido y la UE. En la práctica, el Reino Unido dejará de ser parte de la UE una vez que entre en vigencia el acuerdo de retiro, o en caso de que no se logre dicho acuerdo, dos años después de la notificación de retiro², a menos de que exista un acuerdo unánime para extender el plazo de las negociaciones. Durante esos dos años contados a partir de la notificación de retiro, el Reino Unido seguirá siendo parte de la UE y, por lo tanto, las normas de la Unión Europea, incluyendo aquellas referentes a derechos de propiedad intelectual, seguirán siendo aplicables en el Reino Unido. En otras palabras, el Brexit no tendrá un efecto inmediato sobre los derechos de propiedad intelectual concedidos/reconocidos por la UE.

Estos son los principales efectos que tendrá el Brexit sobre los derechos de propiedad intelectual una vez que se concrete:

1. Marcas

Las marcas comerciales de la Unión Europea – MUE – dejarán de tener efecto en el Reino Unido. Los titulares de estos derechos deberán utilizar las medidas transicionales que decida implementar el Reino Unido para permitir convertir parte de sus MUE en marcas nacionales. Las MUE seguirán protegidas en el resto de los Estados miembros de la UE. Es importante considerar el efecto que el requisito de uso puede tener respecto de las MUE que son usadas sólo en el Reino Unido, pues este uso dejará de ser relevante para mantener dichos registros. Los titulares de estas MUE deberán tomar las medidas necesarias para poder defender sus registros de eventuales revocaciones por falta de uso, y considerar, por ejemplo,

Esta alerta legal es proporcionada por Carey y Cía. Ltda. con fines educativos e informativos únicamente y no pretende ni debe interpretarse como asesoría legal.

Carey y Cía. Ltda.
Isidora Goyenechea 2800, Piso 43.
Las Condes, Santiago, Chile.
www.carey.cl

usar sus MUE en otro Estado miembro de la UE. Si el Reino Unido es un mercado importante para el titular de las marcas, es recomendable considerar la posibilidad de asegurar su protección por separado como marcas nacionales del Reino Unido, para que sus derechos sean ejecutables y defendibles de manera inmediata en dicho Estado, y así evitar la incertidumbre en cuanto a su protección pues las medidas transicionales para extender la cobertura de las MUE al Reino Unido están aún por definirse.

2. Patentes

La Oficina de Patentes Europea (EPO) no es una institución de la Unión Europea, y por lo tanto las Patentes Europeas no se verán afectadas por el Brexit. El Reino Unido seguirá siendo parte del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y del Convenio sobre la Patente Europea (EPC). Sin embargo, existe incertidumbre sobre la participación del Reino Unido en el Sistema de Patente Europea con Efecto Unitario (UPS), cuya entrada en vigencia estaba programada para el 2017. Este es un sistema simplificado que le permite a un titular obtener una protección uniforme sobre una patente en todos los Estados miembros de la UE, con base en la presentación de una sola solicitud de registro, para lo cual sería aplicable un solo régimen de tasas oficiales y sobre el cual tendría jurisdicción solo una corte: el Tribunal Unificado de Patentes. En principio, el Reino Unido podría ratificar el tratado respectivo y participar del UPS durante los dos años previos a su salida de la UE.

1 El Reino Unido está constituido por Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte.

2 El Reino Unido aún no ha efectuado esta notificación, por lo que el plazo de dos años para su salida es aún indeterminado.

3. Dibujos y Modelos Comunitarios

Al igual que en el caso de las MUE, los Dibujos y Modelos Comunitarios seguirán teniendo efecto en el Reino Unido hasta que se materialice el Brexit. Es de suponer que el Reino Unido implementará medidas transicionales que permitan transformar los registros de Dibujos y Modelos Comunitarios en registros nacionales.

Si la protección de estos derechos en el Reino Unido tiene especial relevancia para su titular, es recomendable que analice la posibilidad de solicitar su protección a nivel nacional mientras se definen las medidas transicionales que asegurarán su protección local.

4. Derechos de autor

Los derechos de autor en el Reino Unido están sujetos a su legislación nacional y, por lo tanto, aunque dicha legislación ha sido armonizada a la luz de la legislación de la UE, no sufrirán cambios una vez se concrete el Brexit.

Finalmente, respecto de todos los derechos de propiedad intelectual antes mencionados, es importante revisar los contratos, como por ejemplo contratos de licencia, que los incluyan y que tengan efecto en la UE, pues es posible que sea necesario hacerles ajustes con el fin de aclarar su ámbito de aplicación territorial una vez se materialice el Brexit.

Autores: Guillermo Carey