

Impacto del BREXIT en activos de Propiedad Industrial en la Unión Europea

Como es de su conocimiento, el Reino Unido se ha retirado de la Unión Europea y el próximo 31 de diciembre de 2020 finalizará el periodo transitorio previsto en el Acuerdo de Retirada.

La salida definitiva de la Unión Europea se hará efectiva el 1 de enero de 2021, lo que tendrá impacto en activos de propiedad industrial, específicamente marcas, dibujos y modelos comunitarios registrados o en trámite de registro ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea ("EUIPO").

A continuación, resumimos los principales efectos del BREXIT para los activos indicados, los que se producirán a partir del 1 de enero de 2021:

- Aquellas marcas, dibujos o modelos comunitarios que estén registrados ante la EUIPO al 31 de diciembre de 2020, se convertirán automáticamente en registros equivalentes en el Reino Unido y se les dará un nuevo número de registro en dicho país. De esta forma, existirá un registro comunitario y un registro para el Reino Unido, los cuales serán distintos e independientes. El registro en el Reino Unido se hará de manera automática, sin que deba el titular realizar gestión o pago alguno.
- Aquellas marcas, dibujos o modelos comunitarios que estén en trámite de registro al 31 de diciembre de 2020, al ser concedidos tendrán protección únicamente en los restantes 27 países miembros de la Unión Europea. Para extender la protección al Reino Unido, el solicitante deberá solicitar la conversión de esa(s) solicitud(es) en equivalente(s) en dicho país. La solicitud debe ser hecha antes de que la marca, dibujo o modelo sea aceptado a registro y en todo caso dentro del plazo de 9 meses a contar del 1 de enero de 2021.
- Toda marca, dibujo o modelo comunitario que se presente ante la EUIPO desde el 1 de enero de 2021 en adelante, ya no contará con protección en el Reino Unido, sino únicamente en los restantes 27 países miembros de la Unión Europea.

Finalmente, es relevante hacer presente que el BREXIT no tendrá implicancias con relación a patentes de invención cuyo registro se encuentre pendiente o concedido en la Unión Europea, considerando que la Oficina de Patentes Europea (“EPO”) no forma parte de la Unión Europea.

Autores: Guillermo Carey; Francisco Carey; Fernando García; Catalina Aldunate