

Brexit y derechos de propiedad industrial e intelectual: estado de la cuestión

Ángel García Vidal

Profesor acreditado como catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela
Consejero académico (asesor externo) de Gómez-Acebo & Pombo

En este documento se ofrece una exposición panorámica de las consecuencias del brexit para los derechos de propiedad industrial e intelectual teniendo en cuenta el estado actual de las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea.

1. Preliminar

1.1. El resultado del referéndum celebrado el 23 de junio del 2016 en el Reino Unido a favor de su abandono de la Unión Europea suscitó inmediatamente numerosos interrogantes jurídicos, entre los cuales se encontraban los que tenían que ver con las consecuencias que ello provocaría en el ámbito de los derechos de propiedad industrial e intelectual. De hecho, en ese momento ya me ocupé de la cuestión en mi documento «Consecuencias del brexit para los derechos de propiedad industrial», Análisis GA&P, julio del 2016, <http://www.gomezacebo-pombo.com/media/k2/attachments/consecuencias-del-brexit-para-los-derechos-de-propiedad-industrial.pdf>.

Más de dos años después del mencionado referéndum y, tras la puesta en marcha del procedimiento previsto en el artículo 50 del Tratado de Lisboa y las oportunas negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido, cabe examinar de nuevo cuál es el estado de la cuestión en lo tocante a los derechos de propiedad industrial e intelectual.

1.2. El Reino Unido notificó su intención de abandonar la Unión Europea el 29 de marzo de 2017, momento a partir del cual se desarrollan con intensidad las negociaciones entre las partes.

Advertencia legal: Este análisis sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto.

Y, en este contexto, la Comisión Europea hizo pública cuál sería su posición negociadora en relación con los derechos de propiedad industrial e intelectual en el documento publicado el 7 de septiembre del 2017 titulado «Position paper on intellectual property» (https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-transmitted-eu27-intellectual-property-rights-including-geographical-indications_en), en el que sentó los presupuestos que defendería la Unión Europea a la hora de negociar los efectos del *brexit* sobre estos derechos (fundamentalmente, que los titulares de derechos de la Unión Europea en la actualidad deben ver garantizada la continuidad de su protección en el Reino Unido una vez que se produzca el *brexit*).

- 1.3. Fruto de estas negociaciones, el 18 de marzo del 2018 se hizo público el «Borrador de acuerdo de retirada del Reino Unido de la Gran Bretaña y de Irlanda del Norte de la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica», documento en el que se destacan los aspectos en los que ya se ha alcanzado un acuerdo (pendiente tan sólo de eventuales correcciones técnicas) y aquellos otros en los que las partes todavía deben alcanzar una posición de consenso. El documento completo puede verse en https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf. Posteriormente, el 19 de junio del 2018 los negociadores de la Unión Europea y del Reino Unido publicaron una declaración conjunta sobre el desarrollo ulterior de las negociaciones. (https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/joint_statement.pdf).

A menos que las partes acuerden otra fecha, a partir del 30 de marzo del 2019 el Reino Unido tendrá la consideración de tercer estado y todo el Derecho de la Unión dejará de aplicarse en el Reino Unido desde entonces. Por ese motivo, el borrador de acuerdo (art. 168) establece dicha fecha como momento de entrada en vigor, aunque se fija un periodo transitorio o de implementación que durará de ese día hasta el 31 de diciembre del 2020.

Este borrador de acuerdo afronta un amplio listado de asuntos; entre ellos se encuentran los referentes a los derechos de propiedad industrial e intelectual, a los que se dedica un título completo del borrador de acuerdo (el título IV de la parte III).

La situación de los títulos de propiedad industrial que se someten a la legislación de la Unión Europea de aplicación directa en los Estados miembros

2.1. El principio de continuidad de la protección

En el momento en que se materialice el *brexit*, los derechos de propiedad industrial derivados de títulos concedidos por la Unión Europea dejarán de surtir efectos en el Reino Unido. De ahí, la extraordinaria importancia de alcanzar un acuerdo en este punto y la posición negociadora de la Unión Europea guiada por el principio de conseguir que los titulares de estos derechos de la Unión continúen gozando de tutela en el Reino Unido.

En este sentido, hasta el momento, las partes han convenido —y así consta en el artículo 50 del borrador de acuerdo— que el titular de derechos de propiedad industrial de la Unión que se encuentren registrados o concedidos antes de que finalice el periodo de transición se convertirá en titular de un derecho nacional del Reino Unido comparable. Y ello, sin necesidad de efectuar un nuevo examen de los requisitos de concesión.

No obstante, aunque se ha acordado que estos derechos nacionales se reconocerán «without any re examination», las partes todavía no han alcanzado un preacuerdo en relación con el artículo 51 del borrador, en el que se pretende establecer el reconocimiento automático de estos derechos sin que sea necesario presentar una nueva solicitud ni seguir un procedimiento específico al efecto. Y ello, porque, aunque se pretende que las Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea y la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales comuniquen sus datos a las entidades del Reino Unido para que nazcan así los derechos nacionales, sin coste para sus titulares, es innegable que el elevado volumen de títulos de la Unión hace que el Reino Unido tema que ello pueda suponer una carga de trabajo considerable para sus oficinas.

De conformidad con el principio de continuidad de la protección, se prevé que el titular de una marca de la Unión Europea registrada de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1001 se convierta en el titular de una marca en el Reino Unido, consistente en el mismo signo, para los mismos productos o servicios; que el titular de un diseño comunitario registrado de conformidad con el Reglamento (CE) núm. 6/2002 se convierta en el titular de un derecho de diseño registrado en el Reino Unido sobre el mismo diseño, y que el titular de un derecho comunitario de obtención vegetal concedido de conformidad con el Reglamento (CE) núm. 2100/94 pasará a ser titular de una obtención vegetal en el Reino Unido para la misma variedad vegetal.

2.2. Disposiciones específicas sobre marcas, diseños y obtenciones vegetales

Por lo demás, en el borrador de acuerdo se incluyen algunas disposiciones específicas sobre los mencionados nuevos derechos nacionales británicos que surgirán para dar continuidad en el Reino Unido a los títulos de propiedad industrial de la Unión Europea ya existentes:

- a) *La duración de estos nuevos derechos nacionales.* En relación con los diseños y las obtenciones vegetales, se prevé que la duración de la protección nacional británica será igual al menos a la del periodo de protección restante en virtud del Derecho de la Unión de los títulos comunitarios a los que suceden. Y lo mismo cabe entender que sucederá con las marcas, pues se establece que estos derechos de marca y diseño británicos tendrán como primera fecha de renovación la fecha de renovación del correspondiente derecho de propiedad intelectual registrado de conformidad con la legislación de la Unión.
- b) *La fecha de presentación o de prioridad que tendrán estos derechos.* Se ha acordado que la marca nacional británica gozará de la fecha de presentación o de la fecha de prioridad de la marca de la Unión Europea y, en su caso, de la antigüedad de una marca del Reino Unido reivindicada en virtud de los artículos 39 y 40 del Reglamento sobre la marca de la Unión. Y, de igual modo, la fecha de solicitud o de prioridad de los nuevos diseños y la de las obtenciones vegetales serán las del correspondiente registro de la Unión Europea.
- c) *Previsiones específicas para las marcas.* En relación con las marcas, se ha acordado que el titular de una marca de la Unión Europea que goce de renombre en la Unión tendrá derecho a ejercer en el Reino Unido derechos equivalentes a los recogidos en el artículo 9.2c del Reglamento sobre la marca de la Unión y en el artículo 5.3a de la Directiva 2015/2436 sobre marcas, con respecto a la nueva marca nacional británica, basándose en el renombre adquirido en la Unión Europea. No obstante, tras la finalización del

periodo transitorio, el renombre de esas marcas se basará únicamente en su uso en el Reino Unido.

Finalmente, se estipula que estas nuevas marcas nacionales británicas no podrán caducar por el hecho de que la correspondiente marca de la Unión Europea no se haya utilizado realmente en el territorio de la Reino Unido antes del final del periodo de transición.

También se ha acordado qué sucederá en aquellos casos en los que, tras el *brexit*, estos derechos de propiedad industrial de la Unión sean anulados o caduquen en la Unión como consecuencia de un procedimiento judicial o administrativo iniciado antes del último día del periodo transitorio. En estas hipótesis, las partes convienen que el correspondiente derecho de propiedad industrial nacional del Reino Unido surgido de acuerdo con lo estipulado también se declarará nulo o caducado, con efectos desde la misma fecha que la declaración de nulidad o caducidad en la Unión Europea. No obstante, esta regla encuentra una excepción en aquellos casos en los que los motivos de nulidad o caducidad de la marca de la Unión o del diseño comunitario no se apliquen en el Reino Unido.

2.3. *Los diseños comunitarios no registrados*

En relación con la continuidad de la protección que en estos momentos confiere el reglamento de dibujos y modelos comunitarios, las partes también se han ocupado de la tutela del diseño no comunitario. En efecto, en el borrador de acuerdo se estipula (art. 53) que el titular de un diseño comunitario no registrado cuya protección haya surgido antes del final del periodo de transición gozará automáticamente de tutela en el Reino Unido conforme a su legislación y con el mismo alcance que el previsto en el Reglamento (CE) núm. 6/2002. Esta protección nacional británica no puede ser inferior al periodo de duración que le resta al diseño comunitario no registrado conforme al artículo 11.1 del Reglamento (CE) núm. 6/2002.

La previsión de esta solución es importante porque, aunque en el Reino Unido existe ya una regulación del diseño no registrado nacional, dicha normativa se aparta de la que contiene el Reglamento (CE) núm. 6/2002, de diseño, de la Unión Europea.

2.4. *Las indicaciones geográficas*

El principio de continuidad de la protección también se pretende en relación con las indicaciones geográficas, denominaciones de origen o especialidades tradicionales garantizadas que estén protegidas en la Unión Europea. Por ello, en el borrador de acuerdo se prevé que todas estas indicaciones que estén protegidas el último día del periodo transitorio también serán protegidas por la legislación británica, automáticamente y con un mismo nivel de tutela.

No obstante, esta previsión (recogida en el artículo 50.2 del borrador de acuerdo) todavía no ha sido objeto de acuerdo. En todo caso, en el Policy Paper que el gobierno británico publicó el 12 de julio del 2018 sobre la futura relación entre el Reino Unido y la Unión Europea, una vez que se haya producido el *brexit* (<https://www.gov.uk/government/publications/the-future-relationship-between-the-united-kingdom-and-the-european-union>), se afirma (apdo. 39) que el Reino Unido establecerá su propia legislación sobre indicaciones geográficas protegidas, de acuerdo con las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos

de los Derechos de Propiedad Intelectual Relativos al Comercio (Acuerdo ADPIC). Y lo hará de tal manera que puedan tutelarse tanto las indicaciones geográficas británicas como las de terceros países.

La discusión, pues, está en el alcance que tendrá esa tutela.

3. La situación de las solicitudes de derechos de propiedad industrial de la Unión, pendientes de resolución en el momento del *brexit*

Una cuestión diferente a la de los derechos de propiedad industrial derivados de títulos otorgados por la Unión Europea antes del *brexit* es la que se suscita en aquellos casos en los que los títulos han sido solicitados, pero todavía no han sido concedidos antes del abandono definitivo de la Unión Europea por parte del Reino Unido.

Pues bien, en estos casos, en el borrador de acuerdo se establece (art. 55) que, cuando una persona haya presentado una solicitud de marca de la Unión Europea antes de que llegue a término el periodo de transición y cuando se haya concedido a esa solicitud una fecha de presentación, esa persona tendrá, para la misma marca con respecto a los bienes o servicios que son idénticos o que están incluidos dentro de aquellos para los cuales se ha presentado la solicitud, el derecho a presentar una solicitud en el Reino Unido durante un periodo de nueve meses desde el final del periodo de transición. Esta solicitud ante el Reino Unido tendrá la misma fecha de presentación y la misma fecha de prioridad que la solicitud correspondiente presentada en la Unión y, en su caso, la antigüedad de una marca del Reino Unido alegada con arreglo a los artículos 39 o 40 del Reglamento UE 2017/1001.

Y esta misma solución se extiende igualmente a las solicitudes de dibujos y modelos comunitarios y de títulos de obtención vegetal comunitario, si bien, en este último caso, el plazo para presentar la solicitud nacional y valerse de la prioridad de la solicitud comunitaria se reduce a seis meses a partir de la finalización del periodo de transición.

4. La continuidad de la protección en el Reino Unido de los registros internacionales que designan a la Unión Europea

Como es sabido, la Unión Europea forma parte del sistema de Madrid para el registro internacional de marcas y del sistema de La Haya para el depósito internacional de diseños industriales, y por ello es posible al acudir a ellos designar a la Unión Europea para conseguir por esta vía la protección en ella de esos bienes inmateriales. En consecuencia, otra de las cuestiones que ha sido objeto de negociación es la de la situación en que quedarán aquellos titulares de marcas o diseños internacionales en los que se haya designado a la Unión Europea.

Pues bien, para evitar que el *brexit* implique que estos titulares pierdan la protección en el Reino Unido, en el borrador de acuerdo (art. 52) se conviene que el Reino Unido adoptará medidas para garantizar que las personas físicas o jurídicas que hayan obtenido protección de los registros internacionales de marcas o diseños que designen a la Unión como territorio en que su marca esté protegida de conformidad con el sistema de Madrid o el sistema de La Haya antes del final del periodo de transición puedan disfrutar de protección en el Reino Unido por sus marcas o diseños industriales con respecto a los registros.

Por lo demás, conviene recordar que el Reino Unido ha ratificado el Acta de Ginebra de 1999 del Acuerdo de La Haya para el registro internacional de diseños industriales, con efectos a partir del 13 de junio del 2018. Hasta el momento, sólo se podía obtener un diseño en el Reino Unido por medio del sistema de registro internacional por medio de un diseño comunitario. Ahora, al ratificar el Acta de Ginebra, el Reino Unido podrá hacer uso del sistema de La Haya tras el *brexit*.

5. Los derechos nacionales británicos anteriores al *brexit*

5.1. Tras el *brexit*, los derechos de propiedad intelectual y los títulos de propiedad industrial concedidos por el Estado británico continuarán produciendo efectos sin modificación alguna. Y tampoco habrá cambios en la normativa reguladora, dado que es una normativa nacional. Ahora bien, a partir del *brexit*, el Reino Unido dejará de estar vinculado por las directivas de armonización de los derechos de propiedad industrial, por lo que podrá, si lo considera oportuno, modificar su legislación interna sin sujeción al Derecho de la Unión Europea. Y, del mismo modo, también dejará de ser vinculante la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictada al resolver cuestiones prejudiciales relacionadas con dichas directivas. Todo ello, salvo que el Reino Unido se mantenga en el Espacio Económico Europeo, a cuyos miembros resultan de aplicación muchas de las directivas.

5.2. En este contexto, en el proceso negociador se ha prestado especial atención a la protección de las bases de datos por medio de un derecho *sui generis*, con el fin de evitar que, tras el *brexit*, el Reino Unido cambie su legislación nacional de propiedad intelectual y deje de proteger a los titulares de bases de datos.

Así, en el artículo 54 del borrador de acuerdo se prevé que el titular de un derecho *sui generis* sobre una base de datos en el Reino Unido de conformidad con la Directiva 96/9/CE, sobre protección de las bases de datos, que haya nacido antes que finalice el periodo de transición seguirá gozando de la misma protección por vía de la legislación británica. Esta protección británica se extenderá al menos por un tiempo igual al periodo de protección restante a que se refiere el artículo 10 de la Directiva 96/9/CE. Por lo demás, se prevé que todo esto será así siempre que los titulares continúen cumpliendo los requisitos para ser beneficiarios de la protección que fija la directiva en su artículo 11 y que se concretan en el borrador, indicando que se considerará que lo hacen a) los nacionales del Reino Unido, b) las personas con residencia habitual en el Reino Unido, y c) las empresas establecidas en el Reino Unido, teniendo en cuenta que, cuando la empresa sólo tiene sede social en el Reino Unido, sus operaciones deben estar vinculadas con la economía del Reino Unido o de un Estado miembro.

5.3. En relación con los títulos nacionales británicos, también se ha acordado (como ya consta en la citada declaración conjunta de los negociadores del 19 de junio del 2018) una previsión expresa sobre las solicitudes de certificados complementarios de protección (que, recuérdese, son títulos nacionales regulados por reglamentos de la Unión Europea) que estén pendientes en el momento del *brexit*.

La previsión del artículo 56 del borrador de acuerdo es que las solicitudes de certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios presentadas en el Reino Unido de conformidad —respectivamente— con los reglamentos (CE) núm.

1610/96 y que estén pendientes de concesión en la fecha de finalización del periodo de transición seguirán sujetas a dicha normativa y los certificados conferidos otorgarán el mismo nivel de protección que el recogido en los citados reglamentos. Y esto mismo se prevé en relación con las solicitudes de extensión de duración de un certificado ya concedido (como es posible en relación con los medicamentos de uso pediátrico).

6. Agotamiento de los derechos de propiedad industrial e intelectual

El borrador de acuerdo se centra en una última cuestión, de relevancia tanto para los derechos de propiedad industrial e intelectual regulados directamente por la Unión Europea como para los concedidos y regulados por el Reino Unido. Se trata de la figura del agotamiento de estos derechos, en relación con la cual se ha acordado (art. 57 del borrador de acuerdo) que, cuando un determinado derecho se haya agotado en el Reino Unido y en la Unión Europea antes de que acabe el periodo de transición, seguirá estando agotado tras el *brexít*.

En consecuencia, y por poner un ejemplo, si antes del *brexít* el titular de una marca de la Unión Europea introduce una partida de productos en el Reino Unido con esa marca, se habrá producido el agotamiento de su derecho en relación con dichos bienes, lo que implica que no podrá oponerse, alegando su derecho de marca, a los ulteriores actos de comercialización de dichos productos realizados por terceros. Pues bien, una vez finalizado el periodo de transición y materializado el *brexít*, el titular de la marca no podrá argumentar que su derecho ha renacido porque la primera comercialización de esos productos tuvo lugar en el Reino Unido, que es un tercer Estado.

7. *Brexít* y patente unitaria

Al analizar las implicaciones del *brexít* para los derechos de propiedad industrial, resulta necesario referirse a las consecuencias que ello tendrá en el sistema de la patente europea con efecto unitario.

A este respecto, debe recordarse que, para que empiece a aplicarse el Reglamento (UE) núm. 1257/2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente, y para que entre en vigor el Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes (ATUP), sólo falta que se deposite el decimotercer instrumento de ratificación o adhesión del mencionado acuerdo, siempre que entre dichos instrumentos se encuentren los de los tres Estados miembros en los que haya tenido efectos el mayor número de patentes europeas el año anterior a la firma del acuerdo (es decir, Alemania, Francia y el Reino Unido). Pues bien, el Reino Unido ha ratificado ya el Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes, por lo que en la actualidad se está pendiente de que lo haga Alemania.

Es ciertamente llamativo que el Reino Unido desee continuar en el sistema de la patente unitaria tras el *brexít*, porque el sistema descansa claramente en el Derecho de la Unión Europea. E, incluso, aunque el Reino Unido pretenda quedar sujeto al Tribunal Unificado de Patentes únicamente en materia de patentes europeas clásicas, creo que es imprescindible introducir cambios en el acuerdo.

Así parece reconocerlo el propio Gobierno británico en su Policy Paper sobre la futura relación

entre el Reino Unido y la Unión Europea de 29 de marzo del 2019 cuando afirma lo siguiente: «151. The UK has ratified the Unified Patent Court Agreement and intends to explore staying in the Court and unitary patent system after the UK leaves the EU. The Unified Patent Court has a unique structure as an international court that is a dispute forum for the EU's unitary patent and for European patents, both of which will be administered by the European Patent Office. The UK will therefore work with other contracting states to make sure the Unified Patent Court Agreement can continue on a firm legal basis».

8. Breve referencia a otras cuestiones relacionadas con los derechos de propiedad industrial e intelectual

8.1. Aunque en rigor no están protegidos por un derecho de propiedad industrial o intelectual, los nombres de dominio guardan estrecha relación con estos derechos, de ahí el interés en dar cuenta de que el *brexit* también tendrá implicaciones para los titulares de nombres de dominio cuyo primer nivel sea el código «.eu», correspondiente a la Unión Europea.

Así lo ha hecho notar la Comisión Europea en su Comunicación de 28 de marzo del 2018 («Notice to stakeholders withdrawal of the United Kingdom and EU Rules on .eu domain names», <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/notice-stakeholders-withdrawal-united-kingdom-and-eu-rules-eu-domain-names>), en la que se recuerda, entre otros extremos, que tras el *brexit* las empresas y organizaciones que estén establecidas en el Reino Unido pero no en la Unión Europea, así como las personas físicas que residan en el Reino Unido, dejarán de tener legitimación para registrar nombres de dominio «.eu» o para renovar los ya registrados antes del *brexit*, que además podrán ser revocados. Ello es debido a las estrictas normas de legitimación establecidas en el artículo 4.2b del Reglamento (CE) núm. 733/2002 (que, por cierto, desaparecen en la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la aplicación y el funcionamiento del nombre de dominio de primer nivel «.eu» y por el que se derogan el Reglamento (CE) núm. 733/2002 y el Reglamento (CE) núm. 874/2004 de la Comisión [Documento COM(2018) 231 final, de 17 de abril del 2018]).

Además, las marcas nacionales británicas ya no podrán ser invocadas en los procedimientos extrajudiciales de resolución de controversias regulados en el Reglamento (CE) 874/2004.

8.2. Finalmente, interesa recordar (como ha hecho la Comisión Europea en su Comunicación de 4 de junio del 2018, «Notice to stakeholders withdrawal of the United Kingdom and EU Rules in the field of customs enforcement of intellectual property rights» (https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/notice-to-stakeholders-brexit-ip-enforcement-final_en.pdf) que, a partir del momento en que el Reino Unido abandone efectivamente la Unión Europea, no se podrán presentar solicitudes comunitarias de intervención aduanera ante las autoridades del Reino Unido al amparo del Reglamento (UE) núm. 608/2013. Además, a partir de la fecha en que el *brexit* sea efectivo, las decisiones adoptadas por las autoridades aduaneras británicas dejarán de ser efectivas en la Unión Europea.

9. Conclusión

Como se ha expuesto, muchas de las cuestiones conflictivas han sido o están siendo objeto de negociación entre las partes, pero no puede olvidarse que la propiedad industrial e intelectual es sólo una pequeña parte de la agenda negociadora. De hecho, las partes introducen el caveat de que «nothing is agreed until everything is agreed». Y eso implica que, si finalmente no se alcanza un acuerdo global y se produce el que podríamos llamar «*brexit* duro», nada de lo referido se aplicará, con el notable perjuicio para los actuales titulares o solicitantes de derechos de la Unión Europea, que dejarían de estar protegidos en un mercado tan relevante como el británico.

En tal caso nada impedirá que el Reino Unido, voluntariamente, los proteja. De hecho, así lo indica el Gobierno británico en su sitio web («Facts on the future of intellectual property laws following the decision that the UK will leave the EU», <https://www.gov.uk/government/news/ip-and-brexit-the-facts>). Pero las condiciones y el ámbito de tal protección serían determinadas libremente por el Estado británico.

874/2004.