

Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas

Reino Unido: Consecuencias del final del período de transición para las solicitudes y registros internacionales

1. En el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica se prevé un período de transición que finalizará el 31 de diciembre de 2020 (véase el Aviso N.º 2/2020). El Gobierno del Reino Unido ha informado a la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) de las medidas que adoptará, una vez finalizado el período de transición, para seguir protegiendo en el Reino Unido las marcas inscritas en los registros internacionales con efecto en la Unión Europea antes de que finalice dicho período.

2. Una vez finalizado el período de transición, se creará una marca comparable en el Reino Unido, que se inscribirá en el Registro del Reino Unido, por cada registro internacional que haya obtenido protección en la Unión Europea antes del 1 de enero de 2021. En caso de que la protección sea el resultado de varias designaciones de la Unión Europea en un registro internacional, por ejemplo, una designación efectuada en la solicitud internacional y una designación posterior, se creará una marca comparable en el Reino Unido por separado para cada designación. Esas nuevas marcas comparables creadas en el Reino Unido serán independientes del registro internacional y se registrarán por la legislación del Reino Unido. En consecuencia, los titulares deberán gestionarlas directamente ante la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (UK IPO).

3. Los titulares cuyos registros internacionales aún estén pendientes ante la Unión Europea al final del período de transición, podrán solicitar el registro de la marca en la UK IPO durante los nueve meses posteriores al 1 de enero de 2021 y conservar la fecha de la designación de la Unión Europea. Lo mismo se aplica a los titulares cuyo registro internacional o designación posterior de la Unión Europea, según sea el caso, se inscriba en el Registro Internacional después del final del período de transición, pero con una fecha anterior al 1 de enero de 2021. En ese caso, el período de nueve meses se contará a partir de la fecha de inscripción del registro internacional o de la designación posterior de la Unión Europea en el Registro Internacional.

4. Puede obtenerse más información en la siguiente guía publicada por el Gobierno del Reino Unido: <https://www.gov.uk/guidance/changes-to-international-trade-mark-registrations-after-the-transition-period>.

5. Por último, cabe señalar que el final del período de transición no afectará negativamente a los derechos de los titulares de registros internacionales existentes, respecto de los cuales la Unión Europea sea la Parte Contratante, que sean ciudadanos del Reino Unido o tengan su domicilio o un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en ese país. No obstante, una vez finalizado el período de transición, esos titulares ya no podrán reivindicar ningún derecho, por conducto de la Unión Europea, en las solicitudes internacionales, ni los adquirientes en las peticiones de inscripción de un cambio de titularidad. En lugar de ello, habida cuenta de que el Reino Unido es Parte Contratante del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, podrán seguir reivindicando sus derechos por conducto del Reino Unido, por ejemplo, presentando una solicitud internacional ante la UK IPO como Oficina de origen.

6. Para más información, consulte las preguntas frecuentes sobre las consecuencias que el final del período de transición tendrá para las solicitudes y los registros internacionales, disponibles en la siguiente dirección: <https://www.wipo.int/madrid/es/faq/>.

23 de julio de 2020