

REINO UNIDO: PROYECTO DE INSTRUMENTO JURÍDICO PARA MANTENER LA PROTECCIÓN EN EL REINO UNIDO DE LAS DESIGNACIONES DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE LA HAYA EN CASO DE PRODUCIRSE UN *BREXIT* SIN ACUERDO

1. El Gobierno del Reino Unido ha publicado un proyecto de instrumento jurídico para mantener, entre otras cosas, la protección en su país de los dibujos y modelos industriales que figuran en solicitudes y en registros internacionales en el marco del Sistema de La Haya en los que se haya designado a la Unión Europea (UE). Las soluciones establecidas en ese proyecto de instrumento jurídico sólo entrarán en vigor el día en que el Reino Unido abandone en efecto la UE (día de la salida) sin acuerdo. El proyecto de instrumento jurídico puede consultarse en: <http://www.legislation.gov.uk/ukxi/2019/638/contents/made>.
2. El proyecto de instrumento jurídico cubre los tres casos siguientes: i) registros internacionales de dibujos y modelos industriales protegidos en la UE antes del día de la salida; ii) registros internacionales cuya vigencia expire en los seis meses anteriores al día de la salida; y iii) solicitudes o registros internacionales pendientes antes del día de la salida, incluidos los registros internacionales que no haya publicado la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) antes del día de la salida.
3. Aunque el Gobierno del Reino Unido y la UE están negociando actualmente un posible acuerdo para el *brexit*, la Oficina Internacional de la OMPI ha preparado, en consulta con la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (UKIPO), el presente aviso informativo sobre las soluciones establecidas en el proyecto de instrumento jurídico para informar a los usuarios del Sistema de La Haya sobre el modo en que se preservarán sus derechos en el Reino Unido y, en particular, para advertirles de las posibles medidas que deberán tomar a tal fin en caso de que el país abandone la UE sin acuerdo.
4. Los usuarios del Sistema de La Haya deben también consultar la guía que ha sido publicada por la UKIPO en: <https://www.gov.uk/government/publications/changes-to-design-and-trade-mark-law-if-the-uk-leaves-the-eu-without-a-deal>. Esta contiene información adicional sobre el proyecto de instrumento jurídico, incluidas sus implicaciones prácticas. Los usuarios pueden consultar además el proyecto de memorando explicativo del proyecto de instrumento jurídico elaborado por la UKIPO, en: <https://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2019/9780111180037/memorandum/contents>. El proyecto de memorando describe los efectos generales del proyecto de instrumento jurídico y su impacto.
5. En todo caso, a partir del día de la salida, la designación de la UE en cualquier solicitud o registro internacional no incluirá el territorio del Reino Unido.

REGISTROS INTERNACIONALES DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES PROTEGIDOS EN LA UE ANTES DEL DÍA DE LA SALIDA

6. Se presenta este caso cuando, antes del día de la salida y respecto del dibujo o modelo industrial incluido en su registro internacional:
 - la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) haya remitido¹ a la Oficina Internacional de la OMPI una declaración de concesión de la protección de conformidad con la Regla 18*bis* del Reglamento Común del Acta de 1999 y del Acta de 1960 del Arreglo de La Haya (“Reglamento Común”); y

¹ Esto significa que la “fecha de la declaración” debe ser anterior a la fecha de la salida. La “fecha de la declaración” se indica en cada declaración de concesión de la protección.

– los efectos del registro internacional no hayan sido declarados nulos de conformidad con el artículo 106 *septies* del Reglamento (CE) N° 6/2002, de 12 de diciembre de 2001, sobre dibujos y modelos comunitarios (“Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios”).

7. En este caso, la UKIPO creará automáticamente un nuevo registro en el Reino Unido para su dibujo o modelo industrial sin costo alguno². Este nuevo registro en el Reino Unido se conocerá en el país como “*dibujo o modelo internacional reinscrito*” o “*derecho comparable*” y, a partir del día de la salida, será administrado por la Ley de Dibujos y Modelos Registrados de 1949 del Reino Unido.

8. Su *dibujo o modelo internacional reinscrito* se beneficiará de la prioridad declarada en su solicitud internacional de conformidad con el artículo 4 del Convenio de París. La fecha de registro de su *dibujo o modelo internacional reinscrito* será la fecha del registro internacional original. Así, el plazo máximo de 25 años previsto en el artículo 8.2) de la Ley de Dibujos y Modelos Registrados de 1949 se contará a partir de la fecha de ese registro internacional.

9. Deberá renovar su *dibujo o modelo internacional reinscrito* directamente en la UKIPO antes de que expire el plazo vigente de cinco años. Por ejemplo, en el caso de que el día de la salida sea el 29 de marzo de 2019, si el correspondiente registro internacional fuese del 1 de mayo de 2014, su renovación debería hacerse el 1 de mayo de 2019. Por lo tanto, deberá renovar su *dibujo o modelo internacional reinscrito* directamente en la UKIPO a más tardar ese día³.

10. En el proyecto de instrumento jurídico del Reino Unido también se establece la posibilidad de optar por no obtener un *dibujo o modelo internacional reinscrito*. Esta opción puede concederse bajo ciertas condiciones enviando una notificación a la UKIPO el día de la salida o posteriormente. Esta opción solo se puede solicitar hasta la primera renovación. Una vez presentada la notificación, la UKIPO retirará su *dibujo o modelo internacional reinscrito* del Registro y lo tratará como si nunca se hubiese registrado conforme a la legislación del Reino Unido.

CASO ESPECIAL DE REGISTROS INTERNACIONALES CUYA VIGENCIA EXPIRE EN LOS SEIS MESES ANTERIORES AL DÍA DE LA SALIDA

11. Si tiene un registro internacional protegido en la UE cuya vigencia expira en los seis meses anteriores al día de la salida, recibirá un *dibujo o modelo internacional reinscrito*. Sin embargo, en el Registro del Reino Unido se indicará que la vigencia de ese dibujo o modelo ha expirado.

12. En ese caso, el único modo de hacer que su *dibujo o modelo internacional reinscrito* en el Registro del Reino Unido sea vigente es renovar el registro internacional ante la Oficina Internacional de la OMPI. Si realiza ese trámite el día de la salida o después, beneficiándose del periodo de gracia de seis meses previsto en la Regla 24.1)c) del Reglamento Común, deberá notificar a la UKIPO al respecto (notificación de renovación) en el plazo de nueve meses contados desde al día de la salida.

² Esto se producirá independientemente de que se designe tanto a la UE como el Reino Unido en el registro internacional.

³ En el artículo 8.4) de la Ley de Dibujos y Modelos Registrados de 1949 se establece un periodo de gracia de seis meses para la renovación.

13. De modo similar, si la renovación de su registro internacional fue solicitada pero no se publicó para el día de la salida⁴, deberá notificarlo a la UKIPO (notificación de renovación) en el plazo de nueve meses contados desde el día de la salida.

14. Una vez remitida la notificación de renovación a la UKIPO, su *dibujo o modelo internacional reinscrito* dejará de considerarse expirada. Posteriormente, si procede, deberá solicitarse a la UKIPO la siguiente renovación (después de cinco años) de su *dibujo o modelo internacional reinscrito*.

15. Si no remite a la UKIPO la notificación de renovación en el plazo de nueve meses, la UKIPO retirará su *dibujo o modelo internacional reinscrito* del Registro del Reino Unido.

REGISTROS Y SOLICITUDES INTERNACIONALES PENDIENTES ANTES DEL DÍA DE LA SALIDA EN LOS QUE SE DESIGNE A LA UE

16. En este caso se trata de los dibujos y modelos industriales contenidos en:

- solicitudes internacionales en las que se designe a la UE y que estén pendientes el día de la salida;
- registros internacionales en los que se designe a la UE y que no haya publicado la Oficina Internacional de la OMPI antes del día de la salida (tanto si su publicación ha sido aplazada o no); y
- registros internacionales en los que se designe a la UE y publicados por la Oficina Internacional de la OMPI, pero que no son objeto, antes del día de la salida, de una denegación de conformidad con la Regla 18 del Reglamento Común o de una declaración de concesión de la protección de conformidad con la Regla 18bis del Reglamento Común por la EUIPO.

17. En este caso podrá presentar una solicitud de registro de su dibujo o modelo industrial en el Reino Unido en el plazo de nueve meses contados desde el día de la salida y beneficiarse de la fecha de presentación de su solicitud internacional y, si procede, de la fecha de prioridad y la fecha del registro internacional. Su solicitud presentada a la UKIPO quedará regulada por la Ley de Dibujos y Modelos Registrados de 1949.

22 de marzo de 2019

⁴ En su certificado de renovación se indica el número del Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales en el que podrá consultar la fecha de publicación de la renovación.