

**IMPLICACIONES DEL BREXIT SOBRE LOS DERECHOS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL:
ESTADO DE LA CUESTIÓN**

Pedro Alberto DE MIGUEL ASENSIO *

Publicado en:

La Ley Unión Europea,

Número 60, 29 de junio 2018, pp. 1-8

ISSN 2255-551X

* Catedrático de Derecho internacional privado
Facultad de Derecho
Universidad Complutense de Madrid
E- 28040 MADRID
pdmigue@der.ucm.es

*Documento depositado en el archivo institucional EPrints Complutense
<http://eprints.ucm.es>*

Implicaciones del Brexit sobre los derechos de propiedad industrial e intelectual: estado de la cuestión*

Pedro Alberto De Miguel Asensio
Catedrático de Derecho internacional privado
Universidad Complutense de Madrid

SUMARIO: Los términos de la separación del Reino Unido de la Unión Europea en lo relativo a la protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual han sido en buena medida ya acordados en el marco del Borrador de Acuerdo de Retirada. Particular atención merecen las previsiones relativas a los derechos unitarios, como las marcas de la Unión y los diseños comunitarios, así como lo relativo al agotamiento de derechos. Al margen del Acuerdo, también ha habido novedades acerca de las perspectivas en relación con el registro de nombres de dominio bajo “.eu”. Además, la ratificación por el Reino Unido del Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes dota de renovado interés a la interacción entre el Brexit y el establecimiento de la patente europea con efecto unitario.

PALABRAS CLAVE: Brexit, derechos de autor, patentes, marcas, nombres de dominio

ABSTRACT: Significant progress has been made concerning the terms of the separation of the United Kingdom as regards the protection of intellectual property after Brexit. Such progress is reflected in the current text of the Draft Agreement on the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. Its main provisions concern the implications of Brexit on unitary rights, such as European Union trade marks and Community designs, and issues such as exhaustion of rights. Other recent developments concern the repercussions of Brexit on the EU regulatory framework for the .eu Top Level Domain. Finally, the ratification of the Unified Patent Court Agreement by the United Kingdom poses new challenges regarding the implications of Brexit for the unitary patent.

KEYWORDS: Brexit, copyright, patents, trademarks, domain names

I. Planteamiento

Entre los recientes desarrollos relativos a la retirada del Reino Unido de la UE en materia de propiedad industrial e intelectual (en adelante, conjuntamente, propiedad intelectual), algunos contribuyen a clarificar las implicaciones del Brexit en este sector, mientras que otros aportan nuevos elementos a la incertidumbre. Entre los primeros, destaca que en la ronda de negociaciones celebrada entre los días 16 y 19 de marzo de 2018 se alcanzó un acuerdo entre los negociadores de ambas partes, que está previsto que pueda verse sometido solo a ajustes técnicos, con respecto a buena parte de las cuestiones en materia de propiedad intelectual suscitadas por la separación del Reino Unido, tal como aparecían previstas en el Borrador de Acuerdo de Retirada del Reino Unido publicado semanas antes por la Comisión Europea. Así resulta de los artículos marcados en verde en la “versión coloreada” del Borrador de Acuerdo, mientras que los artículos sin marcar en esa versión reflejan las cuestiones sobre las que persiste el

* Esta contribución se ha realizado en el marco del proyecto de investigación DER 2015-64063-P (MINECO-FEDER).

desacuerdo.¹ También aporta luz sobre las posibles implicaciones futuras del Brexit el aviso relativo a los nombres de dominio bajo “.eu” publicado por la Comisión Europea el pasado 28 de marzo.² Entre los segundos, es decir, entre los desarrollos recientes que añaden nuevos elementos a la incertidumbre existente, destaca la ratificación por el Reino Unido el 26 de abril del Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes.³

II. Brexit y propiedad intelectual: aspectos generales

La repercusión del Brexit varía significativamente según el sector considerado. En particular, en el ámbito de los derechos de autor y derechos conexos, en la medida en que el Derecho de la UE en la materia está recogido básicamente en un conjunto de Directivas que aproximan las legislaciones de los Estados miembros, la salida del Reino Unido implicará básicamente –a falta de un acuerdo sobre las relaciones futuras en este ámbito- que el Reino Unido recupere la posibilidad –dentro de los límites derivados de su participación en tratados internacionales- de legislar en la materia al margen de las normas de armonización de la UE y, en consecuencia, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, tan importante en los últimos años, para concretar el contenido de ciertos derechos, como el de comunicación pública, así como el alcance de ciertas limitaciones a los mismos. En definitiva, cabe prever en este ámbito una progresiva separación entre el Derecho sustantivo de la UE y del Reino Unido. Conclusiones similares se imponen con respecto a los derechos de propiedad industrial nacionales, en la medida en que han sido armonizados a escala de la UE, como sucede con la directiva en materia de marcas. La salida del Reino Unido también se proyectará sobre aspectos vinculados al mercado interior, como es el relativo al alcance territorial del agotamiento de estos derechos.

Mucho mayor ha de ser la repercusión de la salida del Reino Unido en lo relativo a los derechos de propiedad industrial de carácter unitario, en la medida en que el territorio al que van referidos tales derechos resultará alterado, pues no comprenderá ya el Reino Unido. De este modo, los aspectos problemáticos no van referidos tanto a la continuación de la protección de los derechos ya concedidos en el territorio de la UE27, sin perjuicio de que la salida del Reino Unido pueda plantear dificultades en relación con cuestiones puntuales como resulta de la alteración de los Estados miembros a los efectos de algunos de los motivos de denegación relativos del artículo 8 RMUE, sino que fundamentalmente las cuestiones más delicadas tienen que con respecto a la protección en el Reino Unido tras el Brexit. Esta constatación se corresponde con la particular atención que los derechos unitarios reciben en el Borrador de Acuerdo de Retirada.

III. Borrador de Acuerdo de Retirada

¹ https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf.

² <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/notice-stakeholders-withdrawal-united-kingdom-and-eu-rules-eu-domain-names>.

³ <https://www.gov.uk/government/news/uk-ratifies-the-unified-patent-court-agreement>.

El Título IV de la Parte Tercera (“Separation Provisions”) del Borrador de Acuerdo de Retirada se encuentra dedicado a la propiedad intelectual. Está integrado por los artículos 50 a 57, que se centran en los aspectos relativos a la separación del Reino Unido sin tratar la posibilidad de establecer un marco futuro de relaciones en este ámbito. En primer lugar, se aborda la continuidad de la protección en el Reino Unido, tras su retirada, de ciertos derechos registrados o concedidos antes del final del periodo transitorio. Cabe recordar que el Borrador de Acuerdo contempla que se establecerá un periodo transitorio que concluirá el 31 de diciembre de 2020, como resulta de la definición del término periodo transitorio en el artículo 121 del Borrador de Acuerdo. En concreto, el artículo 50 refleja que ya ha sido acordado entre las partes que los titulares de marcas de la Unión, diseños comunitarios o derechos comunitarios sobre obtenciones vegetales registrados o concedidos antes del final del periodo transitorio pasarán, sin ningún tipo de reexamen, a ser titulares de un derecho nacional del Reino Unido equivalente (marca, diseño u obtención vegetal). Además, el artículo 50 refleja el consenso acerca de que cuando uno de esos derechos sea declarado nulo en la UE como consecuencia de un procedimiento abierto antes del final del periodo transitorio, sea también declarado nulo en el Reino Unido (apdo. 3), así como en lo relativo a la fecha de primera renovación de la marca o diseño del RU que surja tras la separación (apdo. 4).

También han sido acordadas ciertas cuestiones relevantes en relación con el tratamiento de las marcas que surjan en el Reino Unido a partir de las marcas de la UE existentes. En concreto, en lo relativo a aspectos como su fecha de prioridad, la ausencia de uso en el Reino Unido antes del final del periodo transitorio o los derechos de las marcas que gocen de renombre en la Unión (apdo. 5). Por su parte, el apdo. 6 asegura que el plazo de protección bajo la legislación del Reino Unido de los diseños comunitarios registrados y de las obtenciones vegetales comunitarias será como mínimo igual al periodo restante de protección del correspondiente derecho comunitario, al tiempo que mantendrá su fecha de prioridad.

La única modalidad de derecho unitario con respecto a la que no se ha alcanzado un acuerdo son las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, materia en la que el apartado 2 del artículo 50 del Borrador de Acuerdo recoge la que es la posición de la Comisión de la UE, pero pendiente todavía de ser acordada con el Gobierno del Reino Unido. Tampoco se ha alcanzado un acuerdo en la ronda negociadora de marzo en lo relativo a las disposiciones aplicables a los procedimientos de registro en el RU de los derechos derivados de lo previsto en el apartado 1 del artículo 50, que contempla que los titulares de marcas de la Unión, diseños comunitarios o derechos comunitarios sobre obtenciones vegetales registrados o concedidos antes del final del periodo transitorio pasen, sin ningún tipo de reexamen, a ser titulares de un derecho nacional del Reino Unido equivalente. A esas disposiciones se refiere el artículo 51. Asimismo, la falta de acuerdo se extiende al artículo 56, relativo a la aplicación del Reglamento (CE) No 1610/96 por el que se crea un certificado complementario de protección para los

productos fitosanitarios y del Reglamento (CE) No 469/2009 relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos.

El artículo 52 va referido a las disposiciones aplicables con respecto a la continuidad de la protección en el Reino Unido de los registros internacionales de marcas y diseños con base en el sistema de Madrid y La Haya que designen la Unión con anterioridad al final del periodo transitorio. Refleja el acuerdo entre las partes acerca de que el Reino Unido adoptará las medidas necesarias para asegurar que las personas físicas o jurídicas correspondientes gocen de protección en el Reino Unido respecto de las marcas o diseños en cuestión.

A la continuidad de la protección en el Reino Unido de los diseños comunitarios no registrados va referido el artículo 53 del Borrador de Acuerdo, que también aparece marcado en verde al haberse aceptado su contenido por las dos partes negociadoras. Básicamente establece que los titulares de un derecho sobre un diseño comunitario no registrado con anterioridad al final del periodo transitorio se convertirán ipso iure en titulares de un derecho conforme a la legislación del Reino Unido que proporcione el mismo nivel de protección. El plazo de duración de ese derecho del Reino Unido será como mínimo igual al periodo de protección restante del derecho comunitario correspondiente conforme al artículo 11 del Reglamento (CE) No 6/2002.

Una disposición equivalente con respecto a la protección en el Reino Unido de los titulares del derecho sui generis sobre bases de datos en virtud del artículo 7 de la Directiva 96/9/CE contiene el artículo 54 del Borrador de Acuerdo, que también aparece marcado en verde. Además, el apartado 2 de ese artículo acuerda que se considerará que cumplen con los requisitos para ser beneficiarios de la protección del derecho sui generis a los efectos del artículo 11 de la Directiva: los nacionales del Reino Unido, las personas con residencia habitual en el Reino Unido, así como las empresas establecidas en el Reino Unido, si bien en el caso de que tengan allí solo su “registered office” se exige que sus “*operations must be genuinely linked on an ongoing basis with the economy of the United Kingdom or of a Member State*”.

También existe acuerdo entre las partes en lo relativo al derecho de prioridad atribuido para el Reino Unido con respecto a las solicitudes de marcas de la Unión, diseños comunitarios y obtenciones vegetales que estuvieran pendientes al tiempo de finalizar el periodo transitorio. El plazo se fija en el artículo 55 en nueve meses en el caso de las marcas y diseños y en seis meses para las obtenciones vegetales.

Por último, el artículo 57, sobre el que también están de acuerdo las dos partes, hace referencia al agotamiento de derechos. Se limita a establecer que los derechos conferidos por un derecho de propiedad intelectual que se hayan agotado tanto en la Unión como en el RU antes del final del periodo transitorio de conformidad con lo dispuesto en el Derecho de la Unión permanecerán agotados tanto en la Unión como en el Reino Unido. Se trata de un criterio razonable, si bien no cabe desconocer que su aplicación práctica –en concreto la identificación de los concretos productos respecto de

los que existe agotamiento- puede plantear dificultades en caso de que no se llegue a un acuerdo respecto de las relaciones futuras que facilite que también tras el final del periodo transitorio el alcance del agotamiento de los derechos comprenda la UE y el Reino Unido (como sucede típicamente con el EEE).

IV. Nombres de dominio bajo “.eu”

En la medida en que determinados elementos del registro de nombres de dominio bajo .eu se subordinan a la existencia de ciertas conexiones con la UE, la retirada del Reino Unido puede tener importantes implicaciones en lo relativo al registro y el mantenimiento de tales nombres de dominio. Así lo ha tratado de dejar claro la Comisión Europea mediante la publicación de un aviso relativo a esta materia.

Punto de partida es que Reglamento (CE) n° 733/2002, relativo a la aplicación del dominio de primer nivel ".eu", solo permite en su artículo 4.2.b) el registro de nombres de dominio en el dominio ".eu" a través de cualquier registrador ".eu" acreditado cuando lo solicite: i) una empresa que tenga su domicilio social, administración central o centro de actividad principal en la UE, o ii) una organización establecida en la UE sin perjuicio del Derecho nacional aplicable, o iii) una persona física residente en la Comunidad. En consecuencia, la Comisión constata que, a falta de un acuerdo sobre las relaciones futuras con previsiones específicas para este ámbito, tras la fecha de retirada del Reino Unido las empresas y organizaciones establecidas en el Reino Unido pero no en la UE y las personas físicas residentes en la UE no podrán ya registrar nombre de dominio en el dominio “.eu”. Asimismo, el Registro podrá cancelar de oficio los nombres de dominio cuyos titulares dejen de cumplir, como consecuencia de la retirada del Reino Unido, los requisitos que para todo solicitante exige el artículo 4.2.b).

También resulta de interés este aviso de la Comisión en relación con el procedimiento extrajudicial frente a registros especulativos y abusivos en el marco del cual un dominio “.eu” puede ser revocado conforme al Reglamento (CE) No 874/2004 por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», así como los principios en materia de registro. Ese procedimiento permite la revocación en ciertas situaciones en las que el nombre de dominio “coincida o sea suficientemente similar para causar confusión con otro nombre sobre el que haya sido reconocido o establecido un derecho en virtud del Derecho nacional o comunitario” (art. 21.1). La Comisión pone de relieve su criterio de que, a falta de acuerdo sobre las relaciones futuras que pueda establecer algo distinto, tras la retirada del Reino Unido los derechos reconocidos o establecidos solo en el Reino Unido no podrán ser invocados a los efectos del artículo 21.1 (la Comisión aclara que sí lo podrán ser los derechos reconocidos por la Unión o sus Estados Miembros en virtud de normas contenidas en convenios internacionales como el artículo 6 bis del Convenio de la Unión de Paris en relación con las marcas notoriamente conocidas).

Por último, desde la perspectiva de los instrumentos de la Unión en materia de Derecho internacional privado resulta de singular interés la consideración final realizada por la Comisión, relativa al artículo 5.1 del Reglamento (CE) No 874/2004 y la exigencia contenida en esa norma de que “en los acuerdos entre el registrador y el solicitante de registro de un nombre de dominio no se podrá designar como aplicable una legislación que no sea la de uno de los Estados miembros, ni designar un órgano de solución de controversias, salvo que sea elegido por el Registro con arreglo al artículo 23, ni órgano de arbitraje ni un tribunal situados fuera de la Comunidad”. La Comisión insta a los implicados en cualquiera de esos acuerdos que designe como aplicable la ley del Reino Unido a que modifiquen el acuerdo en cuestión para asegurar su conformidad con el mencionado artículo 5.1 en la fecha de retirada. Llama la atención que la Comisión no realice una manifestación similar con respecto a los posibles acuerdos de designación de órgano de arbitraje o tribunal situado en el Reino Unido.

V. Futuras patentes unitarias y Tribunal Unificado de Patentes

El Reino Unido ha ratificado el Acuerdo relativo al Tribunal Unificado de Patentes (TUP)⁴ el pasado día 26 de abril. No obstante, la puesta en marcha del sistema no depende sólo del Reino Unido (en concreto, entre las ratificaciones que son presupuesto para la entrada en vigor del Acuerdo TUP todavía está pendiente la de Alemania). En este contexto, cobra un renovado interés la reflexión acerca del eventual funcionamiento del sistema de la patente unitaria con un Estado no miembro de la Unión o que deja de serlo una vez puesto en marcha el sistema.⁵

Dejando ahora de lado las dificultades inherentes a la configuración del Reglamento (UE) 1257/2012⁶ como una cooperación reforzada entre Estados miembros de la UE y a que el Acuerdo TUP, como queda claro desde su primer considerando, está concebido como un instrumento de cooperación entre los Estados miembros de la Unión Europea, cabe insistir en que la pretensión de que el sistema de la patente unitaria pudiera operar con el Reino Unido como Estado participante tras su salida de la Unión plantea también importantes cuestiones desde la perspectiva del Derecho internacional privado.

Si se pretende que el Reino Unido sea parte del TUP en un hipotético escenario post Brexit, habría que considerar que el Reglamento (UE) 1215/2012 o Reglamento Bruselas I bis –precisamente tras su reforma por el Reglamento (UE) 542/2014– establece en su artículo 71 bis (2) que el TUP es “un órgano jurisdiccional común”,

⁴ DO 2013 C 175 p. 1.

⁵ *Vid.*, con ulteriores referencias, T. Jaeger, “Reset and Go: The Unitary Patent System Post-Brexit”, *International Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC)*, vol. 48, 2017, pp. 254–285; y M.A. Gandía Sellens, “The Viability of the Unitary Patent Package After the UK’s Ratification of the Agreement on a Unified Patent Court”, *IIC*, vol. 49, 2018, pp. 136–152.

⁶ Reglamento 1257/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección mediante patente unitaria (DO 2012 L 361, p. 1).

debido a que es “común a varios Estados miembros”.⁷ El sistema está construido sobre la base de que todos los Estados participantes en ese órgano común son miembros de la UE (y están vinculados por el RBI bis). Ahora bien, se podría pretender (aunque resultaría cuestionable) que, porque así lo dice el artículo 71 bis (2), en ese escenario post Brexit el TUP (con la participación del Reino Unido) sigue siendo un órgano jurisdiccional común en los términos del Reglamento Bruselas I bis. Ahora bien, su aplicación en caso de que el Reino Unido dejara de ser Estado miembro del Reglamento Bruselas I bis como consecuencia de su salida de la UE plantearía grandes interrogantes, como resulta de la simple lectura del artículo 71 ter del Reglamento Bruselas Ibis. La mera participación del Reino Unido en el Convenio de Lugano no parece sin más suficiente para resolver las dificultades. Cuando el artículo 31 del Acuerdo TUP establece que la competencia judicial internacional de dicho Tribunal se establecerá de conformidad con el Reglamento Bruselas Ibis o, cuando proceda, basándose en el Convenio de Lugano, no lo hace pensando en que un Estado parte del Convenio de Lugano no miembro de la UE pueda ser parte del Acuerdo TUP sino en que los tribunales de los Estados miembros del Reglamento Bruselas I bis –y del TUP- deben aplicar el Convenio de Lugano en determinadas situaciones (típicamente cuando el domicilio demandado se encuentra en un Estado parte del Convenio de Lugano que no es miembro de la UE). En síntesis, incluso en tal hipotético escenario el marco actual llevaría a que también la sección londinense del TUP tuviera que aplicar (continuar aplicando) para decidir sobre sus reglas de competencia internacional el Reglamento Bruselas I bis, salvo que se pretenda que en el seno del TUP la aplicación del Reglamento Bruselas I bis o del Convenio de Lugano (tras las pertinentes modificaciones) pueda depender de la sede del TUP.

En el marco normativo hasta ahora diseñado esa hipótesis –la de la participación de un Estado que deja de ser miembro de la UE en el sistema de la patente unitaria- tal vez resulta incluso más problemática en relación con las reglas de reconocimiento y ejecución. El Reglamento Bruselas I bis regula la eficacia de las resoluciones del TUP en los Estados miembros del Reglamento no participantes en el Acuerdo, como es el caso de España, y también el reconocimiento y ejecución de las resoluciones de estos últimos Estados en los Estados miembros del Acuerdo TUP. No resulta en principio viable que los tribunales de un Estado que deja de pertenecer a la Unión continúen aplicando el Reglamento Bruselas I bis al reconocimiento y ejecución de resoluciones de Estados miembros –como España- como consecuencia de su participación en el sistema de la patente unitaria. La mera revisión del Convenio de Lugano –y la eventual participación en el mismo del Estado que abandona la Unión- podría tampoco resultar suficiente a estos efectos.

Estas consideraciones apuntan en la misma línea de quienes ponen de relieve no sólo que, de momento, la última palabra la sigue teniendo Alemania (incluido sobre

⁷ Sobre estas cuestiones P.A. De Miguel Asensio, “Regulation (EU) No 542/2014 and the International Jurisdiction of the Unified Patent Court”, *IIC*, vol. 45, 2014, pp. 868-888.

Tribunal Constitucional que ha de pronunciarse sobre el tema) cuya ratificación es imprescindible para que el Acuerdo entre en vigor, sino también con los que opinan que, como reconoce el propio Gobierno del Reino Unido en su comunicado de lo que se trata con la ratificación en buena medida es de introducir un elemento más en el conjunto de cuestiones pendiente de negociar en lo relativo a la futura relación entre la UE y el Reino Unido.