

Impactul Brexit asupra marilor și desenelor modelelor



Pe 1 ianuarie 2021 se încheie perioada de tranziție care a urmat deciziei Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord de a părăsi Uniunea Europeană.

La data la care scriem prezentul articol, negociatorii Uniunii Europene și ai Regatului Unit nu au reușit încă să încheie acordul post-Brexit. Cu toate acestea, în materia proprietății intelectuale, un domeniu armonizat la nivelul UE, consecințele Brexit-ului sunt deja destul de clare.

În cele ce urmează am detaliat câteva dintre cele mai importante modificări ce vor surveni ulterior Brexitului, în legătură cu drepturile asupra marilor și desenelor și modelelor înregistrate sau depuse la înregistrare anterior acestei date în Uniunea Europeană.

Astfel, începând din 1 ianuarie 2021 Oficiul de Proprietate Intelectuală din Regatul Unit (UK PTO) va “clona” în mod automat drepturile asupra:

- marilor Uniunii Europene înregistrate,
- înregistrărilor internaționale ce desemnează Uniunea Europeană (a căror procedură de înregistrare în Uniunea Europeană s-a finalizat) și
- desenelor/modelelor Comunitare înregistrate, cu excepția celor care au fost înregistrate cu amânarea datei publicării.

Prin această operațiune, la 1 ianuarie 2021 UK PTO va crea în mod automat mărci și desene/modele identice, naționale, ce vor corespunde drepturilor deja protejate în Uniunea Europeană și enumerate mai sus.

Mărcile și desenele/modelele naționale astfel create vor beneficia de aceleași drepturi pe teritoriul Regatului Unit ca cele deja protejate în Uniunea Europeană, de aceleași date de prioritate și senioritate invocate și vor avea aceeași dată de încetare.

Titularii nu vor primi certificate de înregistrare pentru mărcile și desenele/modelele clonate de UK PTO, însă detaliile acestora vor putea fi consultate pe site-ul oficial al autorității prin interogarea informațiilor din baza de date a acesteia¹.

Numerele de înregistrare alocate de UK PTO vor fi similare cu cele ale marilor și respectiv desenelor/modelelor clonate, cu adăugarea combinației UK009 în fața în cazul marilor, respectiv a cifrei 9 în cazul desenelor/modelelor. Spre exemplu, pentru o marcă UE având numărul 000000111 marcă clonată pe cale națională

în Regatul Unit va avea numărul: UK009000000111.

Crearea automată de către UK PTO a acestor drepturi nu generează obligații sau costuri imediate în sarcina titularilor. De asemenea, în cazul în care aceștia nu sunt interesați de protecția dobândită în acest mod pe cale națională în Regatul Unit pot opta pentru renunțarea la aceste drepturi. Cererile de renunțare (opt-out) vor putea fi formulate după 1 ianuarie 2021, în baza unui formular standard care va fi disponibil pe site-ul oficial al Guvernului Regatului Unit – www.gov.uk. Cu toate acestea, dreptul de opt-out nu va putea fi exercitat în cazul în care drepturile la care se dorește renunțarea au fost deja folosite pe teritoriul Regatului Unit, spre exemplu, dacă au fost licențiate sau incluse într-un alt contract (gaj, cesiune, etc.) și nici dacă au fost invocate în acțiuni litigioase.

De asemenea, titularii pot avea în vedere desemnarea unor mandatarî în fața UK PTO în legătură cu aceste drepturi, operațiune care nu implică taxe oficiale aplicate de UK PTO și care, de regulă, este derulată de către consilierii locali fără a solicita plata unui onorariu.

După 1 ianuarie 2021, reînnoirea unei marci, respectiv desen/model, înregistrate în Uniunea Europeană va necesita, pe lângă reînnoirea în fața Oficiului de Proprietate Intelectuală al Uniunii Europene (EUIPO) în privința protecției în Statele Membre UE, și reînnoirea, separată, a drepturilor create la 1 ianuarie 2021 în Regatul Unit. Desigur, reînnoirea marilor sau desenelor/modelelor clonate în Regatul Unit este opțională, astfel încât titularii de drepturi vor putea decide dacă doresc să le prelungească valabilitatea în acest teritoriu sau nu, independent de decizia luată cu privire la drepturile înregistrate la EUIPO.

În ceea ce privește marile și desenele/modelele în curs de înregistrare în Uniunea Europeană, ale caror proceduri nu s-au finalizat la 1 ianuarie 2021, în cazul în care solicitanții sunt interesați de dobândirea protecției în Regatul Unit este necesar ca aceștia să redeponă aceste cereri de marci sau desene / modele la UK PTO, cel târziu până pe **30 septembrie 2021**.

Cererile astfel formulate pe cale națională în Regatul Unit trebuie să fie identice cu cele pendinte la data de 1 ianuarie 2021 în fața EUIPO sau pe plan internațional cu desemnarea Uniunii Europene, inclusiv în privința datelor de prioritate și senioritate invocate, și trebuie să solicite protecție pentru bunuri și / sau servicii identice celor desemnate în cererile inițiale sau bunuri / servicii incluse în rândul celor desemnate în cererile inițiale.

Cererile naționale vor beneficia de data de depozit a cererilor formulate în fața EUIPO sau pe plan internațional, urmând a fi examinate de către UK PTO în conformitate cu prevederile legislației din Regatul Unit.

Redepunerea cererilor pe cale națională în Regatul Unit va necesita desemnarea unui consilier local pentru reprezentare în fața UK PTO și va implica costuri cu taxele oficiale aplicate de UK PTO și, desigur, cu onorariile consilierului desemnat. Potrivit informațiilor disponibile pe site-ul oficial al Guvernului Regatului Unit², costurile oficiale aplicate sunt 170 lire sterline pentru înregistrarea unei marci în o clasă de bunuri/servicii, cu o taxă suplimentară de 50 lire sterline aplicată fiecărei clase suplimentare inclusă în cerere.

În ceea ce privește celelalte proceduri în curs la data de 1 ianuarie 2021, în cazul în care înregistrarea unei marci sau unui desen/model este supusă unei proceduri de anulare aflate în curs la finele anului, drepturile naționale clonate de UK PTO vor depinde automat de rezultatul anularii, acestea urmând a fi de asemenea anulate în cazul în care soluția obținută la nivelul Uniunii Europene nu este favorabilă titularului.

Vestea bună, așadar, este că în materia proprietății intelectuale, Regatul Unit are un plan. Vestea mai puțin bună este că toți titularii de astfel de drepturi înregistrate sau în curs de înregistrare la nivelul Uniunii Europene, pentru care piața/teritoriul Regatului Unit este importantă precum și cei ale caror drepturi au fost invocate împotriva unor marci sau desene/modele care urmează a fi clonate pe teritoriul Regatului Unit, vor trebui să deruleze verificări ale portofoliilor, în vederea anticipării acțiunilor și strategiilor necesare a fi întreprinse ulterior datei de 1 ianuarie

2021.

1. În cazul marilor - <https://trademarks.ipo.gov.uk/ipo-tmtext> și
<https://www.registered-design.service.gov.uk/find/> - în cazul desenelor.

2.
<https://www.gov.uk/guidance/eu-trademark-protection-and-comparable-uk-trademarks#receiving-a-comparable-uk-trade-mark>