



Efectos legales del Brexit a la propiedad intelectual y a la protección de datos personales

Ara sí, prepara't pel brexit

Eric Romero Prades,
Senior Manager de KPMG Abogados

—

11 de diciembre de 2020





Efectos legales del Brexit a la propiedad intelectual e industrial

Principales tipologías de derechos de propiedad Intelectual e industrial

Derechos	¿Qué protegen?
Marcas	Los signos distintivos bajo el que se ofrecen productos y servicios.
Diseños industriales	La apariencia externa de los productos.
Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas	El signo utilizado para productos que tienen un origen geográfico concreto y cuyas cualidades, reputación y/o características se deben esencialmente a su lugar de origen.
Patentes	Las invenciones consistentes en productos y procedimientos susceptibles de aplicación industrial.
Derechos de obtención vegetal	Las variedades vegetales nuevas.
Derecho de autor y afines	Las obras literarias, cinematográficas o audiovisuales, teatrales, artísticas, musicales, los programas de ordenador así como los derechos afines (derecho sui generis, derechos artistas/interpretes/ejecutantes, productores fonogramas, productores audiovisuales y entidades de radiodifusión, entre otros).
Secretos empresariales o <i>know-how</i>	Información o conocimientos secretos que tengan un valor empresarial y que haya sido objeto de medidas razonables para mantenerlo en secreto.

Características de los derechos de propiedad intelectual e industrial

- Derechos registrales (*como norma general y exceptuando el caso de los derechos de autor y afines y de los secretos empresariales, su registro es constitutivo del derecho*)
- Derechos territoriales (*protegen únicamente el territorio que cubra su registro*)
- Derechos temporales (*limitados en el tiempo o sujetos a renovación*)

De conformidad con lo anterior, existen...

- Títulos nacionales (españoles, británicos, etc.)
- Títulos de la UE
- Títulos internacionales (sistema de Madrid para el caso de las marcas y Sistema de la Haya para el caso de diseños) que designan territorios, entre otros, la UE.

Por tanto, el Brexit únicamente afecta de forma directa sobre los títulos de la UE o sobre los títulos internacionales que hayan designado la UE

¿Qué sucederá con los títulos de la UE a partir del 1 de enero de 2021?

¿Cuáles son los títulos de la UE?

- Marcas de la UE, marcas internacionales que hayan designado la UE, dibujos y modelos de la UE, dibujos internacionales que hayan designado la UE y los derechos de obtención vegetal.

Según los artículos 54 y 55 del Acuerdo de salida...

- Los titulares de cualquier título de la UE concedido antes del final periodo transitorio, se convertirán de forma automática en titulares de su derecho equivalente en el Reino Unido, sin que tengan que presentar ninguna solicitud ni pagar ninguna tasa. De este modo:
 - ✓ El titular de una marca de la UE se convertirá en titular de una marca en el Reino Unido.
 - ✓ El titular un dibujo y modelo de la UE se convertirá en titular de un diseño en el Reino Unido.
 - ✓ El titular de un derecho de obtención vegetal se convertirá en titular de un derecho de obtención vegetal en el Reino Unido.

Dichos nuevos derechos británicos conservarán la fecha de solicitud del título de la UE así como su fecha de prioridad, debiendo renovarse en la fecha prevista para el título de la UE y no podrá declararse su caducidad por falta de uso durante el periodo transitorio.

¿Qué sucederá con los títulos de la UE a partir del 1 de enero de 2021?

¿Qué pasará con las solicitudes de títulos de la UE que aún no hayan sido concedidas?

- Las solicitudes de títulos de la UE presentadas antes del 31 de diciembre de 2020 que aún no hayan sido concedidas no se convertirán automáticamente en derechos británicos, disponiendo sus titulares de un periodo de 9 meses para su solicitud ante las autoridades británicas, debiendo abonar las correspondientes tasas y estando dichas solicitudes sujetas a los requisitos establecidos por la normativa británica:

Marcas y diseños



Derecho de obtención vegetal



- Se requerirá tener una dirección en el Reino Unido, lo que implica que de no tener ningún establecimiento en el Reino Unido, se deberá hacer a través de un agente de la propiedad industrial británico.

¿Qué sucederá con los títulos de la UE a partir del 1 de enero de 2021?

Dibujos no registrados

¿Qué pasará con la protección de los dibujos no registrados?

- Los dibujos comunitarios no registrados que surjan antes del final del período de transición seguirán estando protegidos en el Reino Unido durante el periodo que reste del período de protección de tres años a través de la figura del diseño no registrado complementario (SUD) que se creará en la legislación británica y que proporcionará una protección similar a la que confiere el diseño comunitario no registrado.

¿Qué pasará con los dibujos no registrados divulgados a partir del 1 de enero de 2021?

- A partir del 1 de enero de 2021, se protegerán los diseños no registrados que se divulguen en el Reino Unido por un periodo de 3 años. A tener en cuenta que su divulgación en la UE podría destruir el requisito de novedad en el Reino Unido.

¿Qué sucederá con los títulos de la UE a partir del 1 de enero de 2021?

¿Qué sucederá con las Denominaciones de Origen, las Indicaciones Geográficas, y las Especialidades Tradicionales Garantizadas protegidos en el territorio de la UE?

- Según el artículo 54.2 del Acuerdo de Salida, seguirán protegidas en el Reino Unido, a través de los títulos que el Reino Unido se compromete a crear y que tendrá el mismo nivel de protección conferido por la legislación de la UE. **Dicho compromiso estará en vigor hasta que exista un acuerdo que regule sus relaciones futuras.**
- Los títulos y símbolos creados por el Reino Unido son:



- Según el Department for Environment, Food and Rural Affairs del Reino Unido (“DEFRA”), los productos producidos y registrados antes del 1 de enero de 2021, podrán seguir utilizando los logotipos europeos hasta el 1 de enero de 2024, mientras que los productos producidos y registrados a partir del 1 de enero de 2021, deberán utilizar los símbolos británicos (pudiendo acompañarlos de los símbolos de la UE).

¿Qué sucederá con las patentes?

¿Se verán afectadas las patentes que podemos tener con efectos en el Reino Unido?

- No, en la medida que no existe ningún título de la UE en materia de patentes (la patente europea no es un título de la UE ni la Oficina Europea de Patentes un organismo de la UE).
- Por tanto, aquellas patentes que podemos tener el Reino Unido a través de una patente europea en la que se haya designado el Reino Unido seguirán estando vigentes, sin que se vean afectadas por el Brexit.

¿Y los certificados complementarios de protección (SPC)?

- Sí, en la medida que están regulados por normativa de la UE, aunque se otorguen a nivel nacional por las oficinas de propiedad industrial.
- El artículo 60 del Acuerdo de Salida establece la aplicación por parte del Reino Unido de la normativa de la UE en las solicitudes de SPC presentadas ante la Oficina de Propiedad Intelectual británica y no resueltas antes del 31 de diciembre de 2020 así como la obligatoriedad que el certificado concedido tenga el mismo nivel de protección que el previsto ante la normativa europea.
- Para solicitudes hechas a partir del 1 de enero de 2021, aplicará la normativa británica que se cree al efecto.

¿Qué sucederá con los derechos de autor y derechos afines?

¿Se verán afectados?

- Como norma general y, al menos en el corto plazo, **NO**, en la medida que
 - ✓ La legislación es nacional (si bien armonizada por la UE a través de directivas)
 - ✓ Las obras de autores y titulares de derechos afines españoles seguirán estando protegidos en el Reino Unido en virtud de los principios establecidos en el Convenio de Berna del que son parte tanto el Reino Unido como España.
- No obstante lo anterior,
 - ✓ El Reino Unido no transpondrá las directivas que puede aprobar la UE en un futuro ni las aprobadas con un plazo de transposición posterior al 31 de diciembre (i.e. [Directiva 790/2019 sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital](#) y [Directiva 789/2019 sobre el ejercicio de los derechos de autor y afines aplicables a determinadas transmisiones en línea de los organismos de radiodifusión](#)), lo que conllevará que con el tiempo las diferencias existentes aumenten.
 - ✓ Dejarán de ser aplicables los Reglamentos de la UE que guardan relación con la normativa en derechos de autor y derechos afines (i.e. [Reglamento UE 2017/1128 sobre portabilidad transfronteriza](#) y [Reglamento UE 2018/302 de prohibición de bloqueo geográfico injustificado](#)).

¿Qué sucederá con los derechos de autor y derechos afines?

¿Qué sucederá con la protección de los secretos empresariales?

- En la medida que el Reino Unido transpuso la [Directiva 2016/943](#) sobre secretos comerciales a su ordenamiento jurídico y en tanto que no modifique la ley, los secretos empresariales de empresas españolas seguirán protegidos en virtud de la normativa británica.

¿Afectará el brexit al principio de agotamiento de los derechos de PI?

¿Qué es el principio de agotamiento de los derechos de PI?

- Es el principio que rige en el ámbito del Espacio Económico Europeo (EEE) en virtud del cual una vez se introducen en dicho territorio bienes o productos que incorporen derechos de PI con el consentimiento de su titular, éste no puede oponerse a las sucesivas ventas y comercializaciones de dichos bienes o productos que se realicen dentro del EEE.

¿Afectará el Brexit a los productos comercializados en el territorio de la UE o el Reino Unido con anterioridad a la finalización del plazo transitorio y cuyos derechos de PI hayan sido agotados?

- No. El artículo 61 del Acuerdo de Salida establece que dichos productos se seguirán considerando agotados tanto en la Unión como en el Reino Unido con posterioridad al 31 de diciembre de 2020.

¿Qué sucederá con los productos que se comercialicen por primera vez a partir del 1 de enero de 2021?

- Si la comercialización se produce en el Reino Unido, no serán considerados agotados en el territorio de la UE y se requerirá el consentimiento del titular de los derechos de PI en cuestión para su comercialización en el territorio de la UE.
- Si la comercialización se produce en la UE, el Reino Unido ha declarado que se considerarán agotados y no se requerirá el consentimiento del titular de los derechos de PI en cuestión para su comercialización en el Reino Unido.

Check-list de TO DO's en materia de IP

- ✓ De desarrollar parte de nuestra actividad en el Reino Unido y ser éste un territorio importante, **revisar que tengamos protegidos en el Reino Unido nuestros derechos de propiedad industrial**. De tenerlos protegidos mediante un título de la UE, éstos serán convertidos de forma automática por el Reino Unido por su derecho equivalente. En caso de no haber sido concedidos, solicitar antes del 30 de septiembre de 2021, su protección en el Reino Unido.
- ✓ De ser titular de alguna denominación de origen, indicación geográfica o especialidad tradicional garantizada, **introducir en nuestros productos los logotipos del título equivalente del Reino Unido**.
- ✓ **No debe llevarse a cabo ninguna acción en relación con las patentes, en relación con los derechos de autor y afines o los secretos empresariales que podamos ostentar**.
- ✓ De comprar productos o bienes en el Reino Unido sujetos a derechos de propiedad intelectual e industrial e importarlos en el ámbito del EEE, **asegurar disponer el consentimiento del titular de los derechos para su introducción en el territorio del EEE al ya no encontrarse agotados**. De estar en el supuesto opuesto, en principio, el Reino Unido ha declarado que los considerará agotados.



Efectos legales del Brexit a la protección de datos personales

Efectos del Brexit en la protección de datos personales

¿Qué implica el Brexit desde el punto de vista de la protección de datos?

- ✓ Al ya no formar parte el Reino Unido de la UE ni del EEE, que el RGPD deje de ser aplicable en el Reino Unido (si bien el Reino Unido seguirá aplicando el RGPD junto con su *Data Protection Act*).
- ✓ Que la autoridad de control británica (la *Information Commissioner's Office*) deje de formar parte del Comité Europeo de Protección de Datos.
- ✓ Que el Reino Unido pase a ser considerado un tercer estado y que, **salvo que consiga una decisión de adecuación por parte de la Comisión**, para poder transferir datos de los que seamos responsables a entidades del Reino Unido (independientemente que sea nuestra matriz o filial en el Reino Unido –de tenerla- o un proveedor que nos preste servicios) tengamos que:
 - ✓ adoptar una de las garantías adecuadas establecidas en el artículo 46 del RGPD;
 - ✓ debe aplicar alguna de las excepciones establecidas en el artículo 49, de no desear adoptar una garantía adecuada.

Garantías adecuadas del Artículo 46

Instrumento jurídicamente vinculante

Normas corporativas vinculantes

Cláusulas tipo de protección de datos adoptadas por la Comisión Europea o por una autoridad de control

Código de conducta aprobado

Mecanismo de certificación aprobado

Excepciones del artículo 49

El consentimiento del titular del dato

La transferencia sea necesaria para la ejecución de un contrato entre el interesado y el responsable del tratamiento o para la ejecución de medidas precontractuales.

Interés público

La transferencia sea necesaria para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

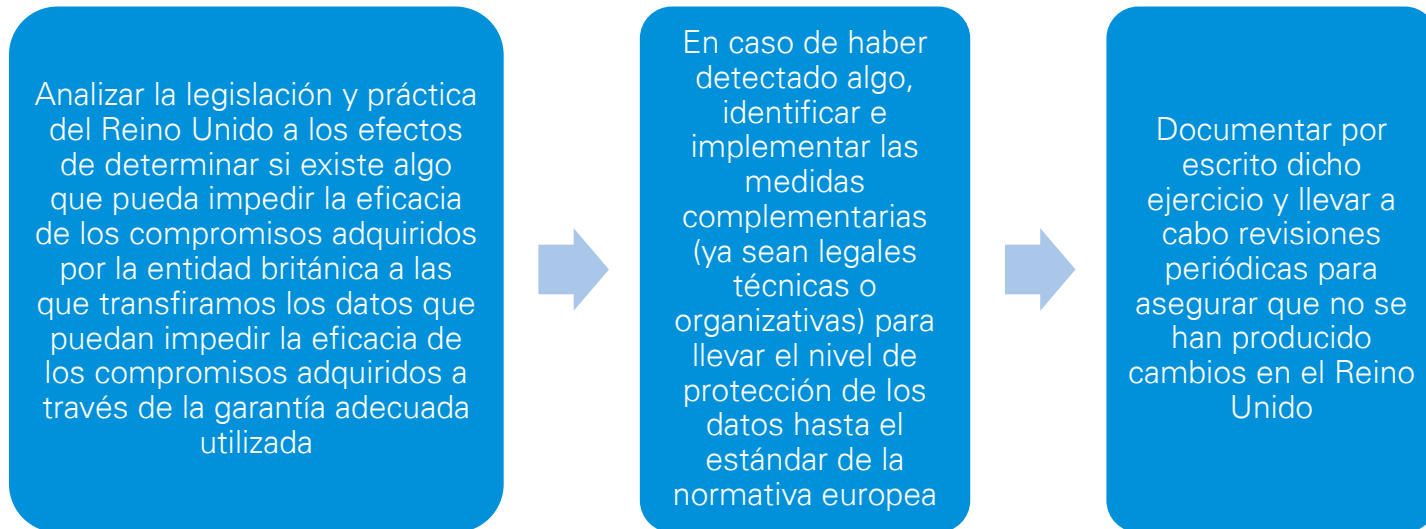
Proteger los intereses vitales del interesado.

La transferencia se realice desde un registro público.

Efectos del Brexit en la protección de datos personales

¿Es suficiente con la adopción de algunas garantías adecuadas?

- ✓ Hasta el pasado 16 de julio de 2020, era suficiente.
- ✓ Desde entonces y como consecuencia de la [sentencia del TJUE de 16 de julio de 2020 en el asunto Schrems II](#)), es necesario llevar a cabo el siguiente ejercicio siguiendo las [Recomendaciones 01/2020 sobre medidas que complementen los mecanismos de transferencias de datos para asegurar el cumplimiento con el nivel de protección de la UE](#) establecidas por el CEPD antes de llevar a cabo una transferencia internacional al Reino Unido (en tanto no obtenga una decisión de adecuación):



Efectos del Brexit en la protección de datos personales

¿Qué sucederá con la transferencia de datos del Reino Unido al EEE?

- ✓ Según ha establecido la *Information Commissioner's Office*, dichas transferencias conforme a normativa británica están permitidas sin tener que adoptar ninguna garantía adecuada.

Check-list de TO DO's en materia de protección de datos

- ✓ **Identificar** las transferencias internacionales de datos personales que llevamos a cabo a entidades del Reino Unido y si estamos en una relación responsable-responsable, responsable-encargado o corresponsabilidad del tratamiento.
- ✓ **Analizar**, respecto cada una de ellas, si aplica alguna de las excepciones previstas en el artículo 49 o si debemos llevar a cabo la transferencia a través de alguna de las garantías de adecuadas (lo más fácil y práctico, a través de las cláusulas contractuales tipo aprobadas por la Comisión Europea).
- ✓ De tener que implementar alguna de las garantías adecuadas, **llevar a cabo el análisis de la legislación y práctica del Reino Unido** a los efectos de determinar si existe algo que pueda impedir la eficacia de los compromisos adquiridos por la entidad británica a las que transfiramos los datos que puedan impedir la eficacia de los compromisos adquiridos a través de la garantía adecuada utilizada junto con la identificación, en su caso, de las medidas complementarias necesarias.
- ✓ **Regularización de la transferencia internacional a través de la adopción de una de las garantías adecuadas** (cláusulas tipo) junto con, en su caso, las medidas necesarias complementarias. De optar por las cláusulas contractuales tipo, indicar que **las actuales cláusulas tipo serán sustituidas próximamente**. Acceso a las [nuevas cláusulas tipo](#) (aún en versión borrador).

Check-list de TO DO's en materia de protección de datos

- ✓ **Revisar con carácter periódico el análisis de la legislación y práctica del Reino Unido** por si se producen cambios legislativos que pudiera afectar la efectividad de las garantías adecuadas adoptadas.
- ✓ **Documentar** las transferencias internacionales identificadas en el Reino Unido y garantías adecuadas adoptadas en el **Registro de Actividades del Tratamiento**.
- ✓ **Revisar** y, en su caso, **actualizar las políticas de privacidad** puestas a disposición de los interesados, a los efectos de informar sobre las transferencias internacionales de datos al Reino Unido, la ausencia de una decisión de adecuación y las garantías adecuadas adoptadas.



Muchas gracias

Eric Romero Prades

Senior Manager – Área de Propiedad Intelectual, Nuevas Tecnologías y Protección de datos
ericromero@kpmg.es



[kpmg.es](https://www.kpmg.es)

© 2020 KPMG Abogados S.L.P., sociedad española de responsabilidad limitada profesional y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

La información aquí contenida es de carácter general y no va dirigida a facilitar los datos o circunstancias concretas de personas o entidades. Si bien procuramos que la información que ofrecemos sea exacta y actual, no podemos garantizar que siga siéndolo en el futuro o en el momento en que se tenga acceso a la misma. Por tal motivo, cualquier iniciativa que pueda tomarse utilizando tal información como referencia, debe ir precedida de una exhaustiva verificación de su realidad y exactitud, así como del pertinente asesoramiento profesional.

KPMG y el logotipo de KPMG son marcas registradas de KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía.