

Warszawa, 16 października 2020 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że **1 stycznia 2021 r.** zakończy się okres przejściowy, który był wynikiem rezygnacji Wielkiej Brytanii z członkostwa w Unii Europejskiej.

Brexit i wszelkie związane z nim zmiany wpływają również na sytuację praw IP, w tym unijnych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych.

### **1) Zarejestrowane unijne znaki towarowe i wspólnotowe wzory przemysłowe**

Jeżeli Klient jest właścicielem unijnego znaku towarowego czy wzoru przemysłowego, który posiada ważne prawo ochronne w dniu 31 grudnia 2020 r., lub jego znak zostanie do tego dnia zarejestrowany, od 1 stycznia 2021 r. dla takich znaków i wzorów Urząd ds. Własności Intelektualnej Wielkiej Brytanii (UKIPO) automatycznie stworzy ich odpowiedniki w brytyjskim rejestrze krajowych znaków towarowych i wzorów rozpoczynające się od numeru „UK009”, a następnie będzie numer znaku/wzoru z EUIPO. Uprawnieni nie będą musieli podejmować żadnych czynności czy ponosić dodatkowych kosztów.

Co istotne, zachowana zostanie data zgłoszenia, rejestracji, pierwszeństwa oraz zakres towarów i usług przedmiotowych znaków.

Tym samym, znaki i wzory należące do podmiotów, które posiadały prawa ochronne w ww. terminie będą chronione zarówno na terytorium Unii Europejskiej, jak i Wielkiej Brytanii.

Jeżeli uprawniony nie będzie zainteresowany ochroną na terenie UK, może zrzec się tych praw za pomocą systemu opt out.

### **2) Przedłużenie ochrony**

W przypadku, gdy upływać będzie wyznaczony okres ochronny i właściciel znaku czy wzoru będzie chciał przedłużyć jego ochronę, musi uiścić w tym celu dwie niezależne opłaty – na konto EUIPO oraz UKIPO.

### **3) Zgłoszone unijne znaki towarowe i wspólnotowe wzory przemysłowe**

Jeżeli znak bądź wzór został zgłoszony przed dniem 1 stycznia 2021 r., ale do tego czasu nie zakończył się proces jego rejestracji dalsza procedura będzie obejmowała tylko terytorium Unii Europejskiej.

Jeżeli zgłaszający chciałby, aby ochrona jego znaku obowiązywała również na terytorium Wielkiej Brytanii musi złożyć w UKIPO odpowiedni wniosek w terminie 9 miesięcy od dnia wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, czyli do 30 września 2021 r. Jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie, zachowana zostanie data zgłoszenia znaku/wzoru w EUIPO.

Na takiej samej zasadzie można rozszerzyć ochronę na UK, w przypadku zgłoszenia znaku międzynarodowego, który był wyznaczony na Unię Europejską, a nie uzyskał ochrony przez 1 stycznia 2021 r.

Dalsza procedura rejestracji będzie odbywać się zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Wielkiej Brytanii.

Należy jednak pamiętać, że w celu uznania takiego wniosku znak/wzór musi być identyczny, jak zgłoszony w EUIPO oraz obejmować taki sam wykaz towarów i usług.

#### **4) Używanie znaku towarowego**

Zgodnie z postanowieniami umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, używanie znaku towarowego, które miało miejsce do 1 stycznia 2021 r. (w Wielkiej Brytanii, ale też w innych krajach UE) będzie uznane za używanie znaku brytyjskiego. Obowiązek 5-cio letniego używania dotyczył będzie używania na terytorium Wielkiej Brytanii od daty Brexitu.

#### **5) Rejestracja znaków/wzorów po 1 stycznia 2021 r.**

Jeżeli podmiot chciałby po 1 stycznia 2021 r. uzyskać prawo ochronne na terytorium Unii Europejskiej, jak i Wielkiej Brytanii musi złożyć dwa osobne wnioski - zarówno w EUIPO jak i UKIPO.

#### **6) Niezarejestrowane wzory przemysłowe**

Wzory przemysłowe, które będą istnieć mniej niż 3 lata w dniu 1 stycznia 2021 r. będą miały taką samą ochronę, która przysługiwałaby im na terytorium UE przez pozostały czas. Wielka Brytania planuje stworzyć swój odrębny system dla niezarejestrowanych wzorów – the Supplementary Unregistered Design Right.

#### **7) Oznaczenia geograficzne**

Oznaczenia geograficzne, które są chronione na terytorium Unii Europejskiej, będą nadal chronione w Wielkiej Brytanii, która planuje stworzyć nienależny system.

## **8) Patenty**

Brexit nie będzie miał wpływu na patenty europejskie, jak i zgłoszenia, które zostały dokonane za pośrednictwem Europejskiego Urzędu Patentowego i są ważne w Wielkiej Brytanii.

## **9) Prawa autorskie**

Brexit nie będzie miał wpływu na główne zasady prawa autorskiego, jako że Wielka Brytania jest członkiem konwencji berneńskiej. Jednakże niektóre kwestie będą wymagały uregulowania odrębnymi umowami pomiędzy państwami a Wielką Brytanią, takie jak np. zarządzanie prawami zbiorowymi.

## **10) Urzędy celne**

Po 1 stycznia 2021 r. decyzje o ochronie praw własności intelektualnej na granicy Unii Europejskiej nie będą skuteczne w odniesieniu do Wielkiej Brytanii. Organy celne w Wielkiej Brytanii nie będą miały możliwości zablokowania towarów, w stosunku do których istnieje podejrzenie, iż naruszają prawa własności intelektualnej o ile nie zostanie złożony odrębny wniosek do organów celnych w Wielkiej Brytanii o ochronę praw własności intelektualnej na granicy.

Mając powyższe na uwadze, rekomendujemy podjęcie odpowiednich działań w celu ochrony swojej własności intelektualnej, weryfikację swoich praw, rozważenia, czy chcą Państwo oferować swoje towary i usługi w Wielkiej Brytanii i tym samym czy będzie potrzeba ochrony praw na tym terytorium. Zachęcamy jednocześnie do kontaktu z naszą Kancelarią, aby uzyskać dodatkowe informacje w związku ze zmianami związanymi z Brexitem. Nasi eksperci pozostają do Państwa dyspozycji i udzielą Państwu odpowiedniego wsparcia merytorycznego i prawnego.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu na adres: [kulikowska@kulikowski.pl](mailto:kulikowska@kulikowski.pl).