

"BREXIT - SCENARI FUTURI: COSA CAMBIA NELLE OPERAZIONI COMMERCIALI?"

ASSOSPORT 25 gennaio 2021, ore 14.30

Avv. Chiara Luzzato





SUMMARY:

- Effetti della Brexit su Marchi, Design e altri diritti di PI
- Inquadramento giuridico
- Linee guida per la gestione di scadenze e prossimi adempimenti
- Strategie di tutela post Brexit



BREXIT & PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Principali Diritti IP non più efficaci in UK dal 1° gennaio 2021:

- MARCHI dell'Unione Europea (EUIPO) e Designazioni EM di marchi internazionali
- DESIGN Comunitari (EUIPO) e Designazioni EM di designi internazionali
- ISTANZE DOGANALI UNIONALI per blocco prodotti contraffatti



BREXIT & PROPRIETÀ INDUSTRIALE

NESSUN CAMBIAMENTO PER I BREVETTI

- Brevetti nazionali UK, continuano a essere validi
 no change
- Brevetti depositati con Convenzione Brevetto Europeo (EPO), validati in UK – no change



MARCHI e DESIGN UE REGISTRATI AL 31.12.2020

«comparable UK trademark and design»:

-trasformazione automatica in una registrazione nazionale equivalente nel Regno Unito (stessa data di deposito / priorità / registrazione)

-possibilità di formale rinuncia al «clone UK» in caso di non interesse (opt out system)



MARCHI e DESIGN «CLONATI» o «COMPARABLE»

SOGGETTI ALLA LEGGE MARCHI E DESIGN DEL REGNO UNITO

- Identici al Marchio o Disegno UE (titolare, classi, decorrenza, scadenza ...)
- Marchi: stesso numero di registrazione dell'EUIPO preceduto da 009 (008 per le designazioni UE dei marchi internazionali)
- Design: stesso numero di registrazione dell'EUIPO preceduto da 9 (8 per le designazioni UE dei design internazionali)
- Nessun nuovo certificato (solo documento on line)



MARCHI e DESIGN «CLONATI» o «COMPARABLE»

SOGGETTI ALLA LEGGE MARCHI E DESIGN DEL REGNO UNITO

- Nessuna tassa iniziale
- Tasse di mantenimento in vita per i Design secondo legge UK
- Tasse di rinnovo per i Marchi secondo legge UK
- Onere d'uso per i Marchi



MARCHI e DESIGN UE NON REGISTRATI AL 31.12.2020

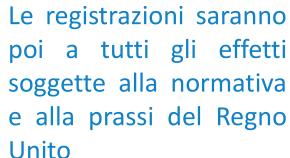
Pendenti non ancora concessi al 31.12.2020

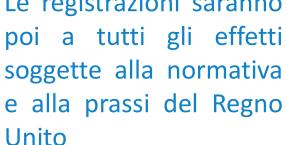
- Nessuna trasformazione automatica in un diritto equivalente in UK
- Possibilità di depositare, <u>entro il 30 settembre 2021</u>, una domanda di registrazione nazionale nel Regno Unito a titolo oneroso per il medesimo marchio / design, che manterrà la stessa data di deposito e l'eventuale priorità del titolo comunitario.





- Pagamento tassa all'Ufficio Marchi e Brevetti locale (UKIPO)
- Nomina di un mandatario locale
- Riesame da parte dell'UKIPO
- Pubblicazione
- Per i marchi periodo di opposizione dopo la pubblicazione







Designazioni EM di marchi e design internazionali

Pendenti, non ancora concessi al 31.12.2020



Rideposito in UK entro il 30.09.2021

Già concessi al 31.12.2020 (grants of protection)







ATTENZIONE A ...

Istanze di trascrizioni e annotazioni su privative UE depositate prima del 31 dicembre 2020 ma approvate nel 2021 richiederanno il rideposito entro il 30 settembre 2021 per la validità anche in UK

Rinnovi di marchi dell'Unione Europea con scadenza successiva al 31.12.2020: necessità di pagare la tassa di rinnovo UK anche se rinnovati prima della fine dell'anno.

Opposizioni e azioni di nullità :

Le azioni di opposizione e di nullità <u>pendenti al 31 dicembre 2020 all'EUIPO</u> che si basano esclusivamente su marchi UK sono terminate in automatico; quelle basate anche su altri diritti continuano fino a decisione.

Una decisione di nullità o di decadenza per non uso emessa da EUIPO dopo il 31.12.2020 a seguito di un procedimento pendente sarà efficace anche nel Regno Unito senza necessità di depositare un'azione nuova contro il diritto clonato (salvo che i motivi di nullità / decadenza non siano applicabili in tale territorio).



ATTENZIONE A ...

Opposizioni e azioni di nullità (segue) :

Per il marchi che vengono riepositati in UK entro il 30.09.2021 è necessario depositare opposizione davanti all'UKIPO.

Le opposizioni pendenti all'UKIPO, basate su <u>domande</u> di marchio dell'Unione Europea al 31.12.2020, sono sospese in attesa del rideposito entro il 30.09.2021. L'opposizione cade se l'opponente non effettua il rideposito del marchio in UK entro la scadenza.





- Tutti i nuovi depositi in UNIONE EUROPEA effettuati dopo il 1° gennaio 2021 saranno validi solo nel territorio UE attualmente costituito da 27 Paesi
- Tutti i nuovi depositi non saranno validi in UK (Gran Bretagna, Gibilterra, Channel Island, Isola di Man e altri territori dipendenti dal Regno Unito)
- Se tutela in UK è di interesse, occorre depositare una domanda di registrazione nazionale oppure designare UK nell'ambito della procedura internazionale (WIPO)
- Opposizioni e azioni di nullità contro marchi UK <u>da 1 gennaio 2021</u> non possono essere basate su marchi dell'Unione Europea e viceversa opposizioni e azioni di nullità contro marchi dell'Unione Europea <u>dal 1 gennaio 2021</u> non possono essere basate su marchi UK (idem per azioni di nullità di design).







Se tutela in UK è di interesse:

- prima di effettuare un nuovo deposito, la ricerca di anteriorità dovrà tenere conto anche delle privative UE trasformabili in diritti UK entro il 30 settembre 2021
- i servizi di sorveglianza dovranno tenere conto anche di questo territorio



USO DEI MARCHI

- L'uso di un marchio dell'Unione Europea fino al 31.12.2020 anche se in paesi diversi da UK - è riconosciuto anche come uso del marchio clone nel Regno Unito.
- L'uso di un marchio dell'Unione Europea a partire dal 01.01.2021 non è riconosciuto come uso del marchio clone/ridepositato nel Regno Unito.
- La giurispudenza della Corte di Giustizia non si applica più dopo il 31.12.2020 e quindi Esaminatori e Tribunali del Regno Unito non saranno più vincolati ad essa



DOGANE - REG. UE 60/2013 TUTELA IPR

- Dalla data della BREXIT (31 dicembre 2020) il Regolamento UE sulla sorveglianza dei prodotti sospetti di essere contraffatti non si applicherà più in UK
- UK diventerà un Paese terzo
- Le domande unionali non avranno più effetto in UK



Suggerimento: Titolari di IPR devono depositare domanda nazionale di intervento doganale all' Autorità Doganale UK per bloccare le importazioni di merci che violano diritti di proprietà intellettuale





Avv. Chiara Luzzato
STUDIO TORTA
0422/22199
347/2393447
luzzato@studiotorta.it

THANKSFOR YOUR ATTENTION