

BREXIT E PI – CHE COSA DOVETE SAPERE, QUANDO MANCANO SOLO QUATTRO MESI

Punti Salienti - Disegni e Modelli

- Qualora venga raggiunto un accordo, è proposto un periodo transitorio e lo status quo verrà probabilmente mantenuto **fino al 31 dicembre 2020**;
- Successivamente, oppure in caso di Brexit senza accordo il 29 marzo 2019, le Domande/Registrazioni di Disegni e Modelli Comunitari non comprenderanno più il Regno Unito;
- Le domande/registrazioni nazionali britanniche di disegni e modelli rimarranno invariate.

Perderò il mio diritto alla tutela nel Regno Unito conferito dalla mia Registrazione di Disegno o Modello Comunitario (DMC UE)?

- Il Governo britannico ha dichiarato formalmente in un avviso tecnico che i titolari di DMC UE non perderanno i loro diritti;
- L'Accordo per il Recesso afferma che verranno create registrazioni equivalenti britanniche "clonate", che rispecchiano le registrazioni di DMC UE esistenti, conservando le date di deposito, di registrazione e di rinnovo e le date di priorità;
- L'Ufficio della Proprietà Intellettuale Britannico invierà automaticamente e gratuitamente la comunicazione dei nuovi dati di registrazione;
- L'avviso tecnico afferma che questo avverrà indipendentemente dal raggiungimento o meno di un Accordo per il Recesso;
- Per le domande di DMC, invece, non è prevista la creazione automatica di registrazioni britanniche "clonate" – i titolari di domande di DMC UE avranno **nove mesi di tempo** per effettuare a proprie spese il rideposito conformemente alla legislazione nazionale e mantenere la data di deposito UE. Non verrà inviata alcuna notifica ufficiale.

Problemi

- Le domande di DMC UE depositate ora potrebbero non essere registrate entro il 29 marzo 2019 nel caso in cui non venga raggiunto un accordo, o se la pubblicazione viene rinviata;
- Una domanda di disegno o modello in circostanze ordinarie non deve essere depositata più di 12 mesi dopo che il disegno o modello è stato divulgato, ma una domanda di disegno o modello britannico depositata nel periodo di nove mesi dopo la Brexit potrebbe essere di dominio pubblico da più di 12 mesi alla data di deposito e pertanto non essere considerata nuova. Non è stata data conferma che varrà solo la novità derivante dalla registrazione UE;
- In caso di Brexit senza accordo, è probabile che l'Ufficio della Proprietà Intellettuale Britannico crei i diritti "clonati" dopo l'evento anziché prima (la proposta attuale prevede che le registrazioni "clonate" siano create nel periodo di transizione) e questo potrebbe

generare incertezza nel periodo transitorio nel caso sia necessario far valere in giudizio i diritti nel Regno Unito.

Raccomandazioni

- I nuovi disegni e modelli dovrebbero essere depositati sia come registrazioni di disegni e modelli britannici, sia come registrazioni di disegni e modelli comunitari, qualora vi sia interesse per il Regno Unito;
- Questo vale particolarmente se è necessario il rinvio della pubblicazione del disegno o modello o se il disegno o modello è già di dominio pubblico anche se non sono ancora trascorsi i 12 mesi di grazia al momento del deposito;
- I titolari di domande/registrazioni di DMC UE che sono di dominio pubblico da meno di 12 mesi dovrebbero depositare le corrispondenti domande di disegno o modello britannico prima della scadenza del periodo di 12 mesi di grazia.
- Per i DMC UE che sono di dominio pubblico da più di 12 mesi, il rideposito effettuato ora non comporterebbe una valida registrazione di disegno o modello, pertanto i titolari di DMC UE esistenti dovrebbero attendere di ricevere la registrazione britannica clonata.



T: +39 02 8739 8550

E: elena.brioschi@murgitroyd.com

EUROPEAN PATENT AND TRADE MARK ATTORNEYS

ITALIA

MILAN

Piazza Borromeo 12, Milan 20123,
Italia
Tel: +39 (0)2 87 39 85 50

REGNO UNITO

ABERDEEN

Unit G10, The Enterprise Centre
Exploration Drive, Aberdeen, AB23
8GX
Tel: +44 (0)1224 706 616

BELFAST

5th Floor, The Potthouse, 1 Hill
Street, Belfast, BT1 2LB
Tel: +44 (0)2890 320 441

GLASGOW

Scotland House, 165-169 Scotland
Street, Glasgow, G5 8PL
Tel: +44 (0)141 307 8400

LONDON

Corinthian House, 17 Lansdowne
Road, Croydon, London, CR0 2BX
Tel: +44 (0)20 8688 3490

LONDON CITY

CityPoint, 1 Ropemaker Street,
London, EC2Y 9HT
Tel: +44 (0)20 7153 1255

NEWCASTLE

Collingwood House, 3 Collingwood
Street, Newcastle Upon Tyne, NE1
1JW
Tel: +44 (0)191 211 3550

SOUTHAMPTON

Kings Park House, 22 Kings Park
Road, Southampton, SO15 2AT
Tel: +44 (0)23 8000 2022

YORK

Unit F3, IT Centre, Innovation Way,
Heslington, York, YO10 5NP,
Tel: +44 (0)1904 898 881

FINLANDIA

HELSINKI

Mannerheimintie 12B 5th Floor,
00100 Helsinki, Finlandia
Tel: +358 (0)92516 6388

FRANCIA

NICE

Immeuble Atlantis, 55 Allée Pierre
Ziller, 06560 Valbonne, Sophia
Antipolis, Francia
Tel: +33 (0)4 97 21 52 00

GERMANIA

MUNICH

Bernhard-Wicki-Straße 7, D-80636
Munich, Germania
Tel: +49 (0)89 3090 71100

IRLANDA

DUBLIN

Unit 1, Block 8, Blanchardstown
Corporate Park, Cruiserath Road,
Blanchardstown, Dublin 15, Irlanda
Tel: +353 (0)1 882 9400

NICARAGUA

MANAGUA

Embajada de Mexico, Una Cuadra
Arriba, A la Esquina, Casa #100,
Managua, Nicaragua
Tel: + 1 (919) 474 8300

STATI UNITO

DURHAM

4721 Emperor Blvd, Suite 430
NC 27703, Stati Uniti
Tel: +1 (919) 474 8300

SILICON VALLEY

5201 Great America Parkway, Suite
320, Santa Clara, CA 95054, Stati
Uniti
Tel: +1 (408) 542 2970

Indirizzo email generale:
mail@murgitroyd.com

Numero di fax generale:
+44 (0)141 307 8401