

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

Punti Salienti – Marchi

Vi sono due potenziali scenari e nel seguito verranno evidenziati i fatti e le date importanti in entrambi i casi, essendo incerto se l'Accordo per il Recesso possa essere finalizzato

- Qualora venga raggiunto un accordo, è previsto 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 Marchi EU non comprenderanno più il Regno Unito;
- Le domande/registrazioni nazionali britanniche di marchi rimarranno invariate.

Occorre ridepositare nel Regno Unito i marchi attualmente coperti solo dalla registrazione UE?

- Il Governo britannico ha emesso formalmente un avviso tecnico in cui spiega che i titolari di marchi UE non perderanno i loro diritti;
- L'Accordo per il Recesso afferma che verranno create registrazioni equivalenti britanniche "clonate", che rispecchiano le registrazioni di marchio UE esistenti, conservando le date di deposito, di registrazione e di rinnovo e le date di priorità o le rivendicazioni di preesistenza relative al Regno Unito;
- 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 marchio, invece, non è prevista la creazione automatica di registrazioni britanniche "clonate" – i titolari di domande di marchio UE avranno nove mesi di tempo per effettuare a proprie spese il rideposito in UK, conformemente alla legislazione nazionale, e mantenere la data di deposito UE; in questi casi non verrà inviata alcuna notifica ufficiale.

Problemi

- Le domande di marchio UE depositate ora potrebbero non essere registrate entro il 29 marzo 2019 nel caso in cui non venga raggiunto un accordo ma neanche entro il 31 dicembre 2020 (la fine proposta del periodo di transizione secondo l'attuale Accordo di Recesso) se viene sollevata opposizione;
- 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

- Mentre non è consigliabile ridepositare i marchi già coperti da registrazioni di marchi UE esistenti, è consigliato depositare nuovi marchi sia come domande di marchi UE sia come domande di marchi britannici, nel caso in cui si supponga che una domanda di marchio UE non venga registrata entro la data di uscita del Regno Unito (supponendo che il Regno Unito sia di interesse e tenendo presente che la priorità in virtù della Convenzione di Parigi potrebbe essere rivendicata nel periodo di sei mesi dopo il deposito della domanda UE);
- Se un marchio oggetto di una registrazione UE non è in uso nel Regno Unito e ha più di cinque anni, la registrazione “clonata” potrebbe diventare vulnerabile a una cancellazione per non uso dopo la creazione. I titolari di marchi UE dovrebbero verificare l'uso dei marchi oggetto delle registrazioni britanniche “clonate” per valutare se siano vulnerabili a un attacco per non uso e in caso affermativo, se il Regno Unito rimane di interesse, considerare il deposito di domande di marchi nazionali britannici.



T: +39 02 8739 8550

E: elena.brioschi@murgitroyd.com

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