

*Collegio Italiano dei
Consulenti in Proprietà Industriale*

**ADEMPIMENTI IN PREVISIONE DELL'
IMMINENTE BREXIT: L'IMPATTO SUI DIRITTI DI
PROPRIETÀ INTELLETTUALE E RELATIVI
PROCEDIMENTI**



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

INTERNATIONALE FEDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

La Brexit in pillole:

Il 31 dicembre 2020 entrerà in vigore la Brexit (i.e. uscita del Regno Unito dall'Unione Europea):

- Le registrazioni di marchio dell'Unione Europea **in vigore alle ore 23 del 31 dicembre 2020** saranno clonate automaticamente e gratuitamente in identiche registrazioni di marchi britannici che conserveranno quindi anche la priorità, l'anzianità e le relative date di deposito. **Nessun nuovo certificato in UK verrà emesso;**
- Le domande di marchio dell'Unione Europea **pendenti alle ore 23 del 31 dicembre 2020, su istanza del titolare (quindi non automaticamente e non su richiesta dell'Ufficio UK) da presentarsi entro il 30 settembre 2021**, verranno trasposte in equivalenti domande di marchio britanniche dietro pagamento delle tasse di deposito previste dall'Ufficio britannico e potranno essere relative agli stessi prodotti/servizi del corrispondente diritto EU o a parte degli stessi; tali nuove domande di marchio britanniche saranno oggetto di nuovo esame da parte dell'Ufficio marchi locale (UKIPO);
- Le designazioni di marchi dell'Unione Europea ai sensi del Protocollo di Madrid **in vigore alle ore 23 del 31 dicembre 2020 in relazione a cui sia già stato emesso lo «statement of grant»** saranno clonate automaticamente e gratuitamente in identiche registrazioni di marchi britannici che conserveranno quindi anche la priorità, l'anzianità e le relative date di registrazione (non verranno quindi create nuove designazioni britanniche ai sensi del Protocollo di Madrid bensì nuove registrazioni nazionali di marchi britannici);

- Le designazioni dell'Unione Europea ai sensi del Protocollo di Madrid **in vigore alle ore 23 del 31 dicembre 2020 in relazione a cui non sia stato ancora emesso lo «statement of grant», su istanza del titolare (quindi non automaticamente e non su richiesta dell'Ufficio UK), da presentarsi entro 9 mesi**, verranno trasposte in domande di marchio britanniche, dietro pagamento di adeguata tassa, che potranno riguardare gli stessi prodotti/servizi della designazione o parte degli stessi e verranno poi riesaminate dall'Ufficio marchi locale (UKIPO);
- E' possibile decidere di abbandonare la clonazione automatica **solo dopo il 31 dicembre 2020** purché la corrispondente registrazione britannica **NON sia utilizzata nel Regno Unito, non sia parte di accordi di licenza o cessione o non sia stata avviata alcuna azione sulla base della suddetta registrazione**;
- Le domande di marchi dell'Unione Europea e le designazioni dell'UE presentate/registrate **dopo le 23 del 31 dicembre 2020** non saranno valide nel territorio del Regno Unito;
- Opposizioni o azioni di cancellazione contro domande/registrazioni di marchi britannici **dopo il 31 dicembre 2020** non potranno essere basate su domande/registrazioni di marchi dell'Unione Europea o su qualsiasi altro diritto che non tuteli UK;

- Opposizioni o azioni di cancellazione contro domande/registrazioni di marchi dell'Unione Europea **dopo il 31 dicembre 2020** non potranno essere basate su domande/registrazioni di marchi britannici o su qualsiasi altro diritto che riguardi esclusivamente il Regno Unito;
- La giurisdizione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea non sarà valida nel Regno Unito a partire **dal 31 dicembre 2020**; nel Regno Unito, infatti, la Corte Suprema del Regno Unito rappresenterà il più alto grado di giudizio e non ci sarà alcun tipo di rinvio da parte dell'Ufficio marchi britannico (UKIPO) o dei tribunali locali alla Corte di Giustizia (in materia di azioni di opposizione, nullità e revoca);
- La giurisprudenza della Corte di Giustizia si applicherà **fino al 31 dicembre 2020**; dopo quella data gli esaminatori e i tribunali del Regno Unito non saranno più vincolati alle decisioni della Corte di Giustizia. Inoltre, nel Regno Unito, le sedi competenti per azioni di opposizione, azioni di nullità e di cancellazione di un marchio britannico saranno l'UKIPO, l'Alta Corte del Regno Unito, la Corte d'appello del Regno Unito e la Corte suprema del Regno Unito a seconda del livello di giudizio.

Procedimenti in corso dinanzi all' Ufficio europeo per la Proprietà Intellettuale (EUIPO):

- Le azioni di opposizione e di nullità pendenti al 31 dicembre 2020 dinanzi all'EUIPO che si basano esclusivamente sui diritti del Regno Unito (quali marchi/domande di marchio britannico o diritti di common law relativi a marchi non registrati), termineranno automaticamente e le domande di marchio dell'Unione Europea oggetto di contestazione verranno registrate e clonate automaticamente in una corrispondente registrazione di marchio britannico;
- Nel caso in cui il titolare di una domanda di marchio dell'Unione Europea chieda, entro il termine stabilito di 9 mesi, la trasposizione in una corrispondente domanda di marchio britannico, spetterà all'opponente opporsi alla registrazione di quest'ultima presso l'UKIPO (il procedimento di opposizione sarà quindi assoggettato alle norme di tale ufficio) sulla base di un diritto valido nel Regno Unito al momento della richiesta della suddetta trasposizione (tenendo in considerazione la priorità dell'Unione europea e la data di deposito);
- Qualora l'EUIPO, dopo il 31 dicembre 2020, emetta una decisione di nullità o di decadenza per non uso che abbia un impatto anche su una registrazione britannica clonata, tale decisione verrà applicata anche sul diritto britannico clonato (cancellazione e modifica di tale diritto comprese). Pertanto non è strettamente necessario depositare un'azione di nullità o di cancellazione nuova contro un marchio britannico clonato qualora sia già stata presentata un'azione di nullità o di cancellazione presso l'EUIPO. Ciò detto la parte interessata potrà presentare un'azione di nullità o di cancellazione separata in UK qualora il procedimento in UK presentasse vantaggi maggiori di quelli del procedimento pendente davanti all'EUIPO

- Colui che richiede la nullità di un marchio EU potrà richiedere all'UKIPO di applicare la decisione emessa dall'EUIPO relativamente al marchio britannico clonato; il titolare del marchio clonato dichiarato nullo avrà **un mese di tempo per presentare proprie argomentazioni in merito alla non applicabilità della decisione emessa sul diritto clonato**; l'UKIPO deciderà poi sulla base degli elementi in suo possesso;
- L'UKIPO o un soggetto terzo potranno chiedere che una decisione emessa dell'EUIPO venga applicata al nuovo diritto clonato (ad esempio: le decisioni sono quelle basate sulle azioni relative alla distintività);
- Al 31 dicembre 2020 le opposizioni basate su diritti europei (quali ad esempio le domande/ registrazioni di marchi UE, domande/registrazioni di marchio nazionali nei restanti 27 Stati membri dell'UE) **continueranno il proprio iter fino a decisione; i diritti di marchio nazionali britannici eventualmente azionati decadranno e non verranno presi in considerazione nella valutazione del procedimento**;
- Al 31 dicembre 2020 le azioni di nullità basate sui diritti europei (quali ad esempio le domande/ registrazioni di marchi UE, domande/registrazioni di marchio nazionali nei restanti 27 Stati membri dell'UE) **continueranno il proprio iter fino a decisione; i diritti di marchio nazionali britannici eventualmente azionati decadranno e non verranno presi in considerazione nella valutazione del procedimento**;

- Le pronunce di nullità, annullabilità o decadenza in merito a procedimenti amministrativi o giudiziari pendenti durante il periodo di transizione avranno efficacia anche nel Regno Unito. Parallelamente, però, il Regno Unito non sarà tenuto a dichiarare nullo o decaduto il corrispondente diritto nel suo territorio qualora i motivi di nullità o decadenza alla base della emessa decisione non siano applicabili dal diritto britannico.
- Le misure adottate da un tribunale dei marchi dell'UE a partire dalla data del recesso si applicheranno solo ai territorio degli Stati membri dell'UE. Tali misure non hanno più effetto nel Regno Unito. Tuttavia, le misure adottate da un tribunale dei marchi UE, o che diventano definitive, alla fine del periodo di transizione, **saranno applicabili nel Regno Unito se risultano da procedimenti legali avviati prima della fine del periodo di transizione**



USO

- L'uso del marchio UE nel Regno Unito non è più qualificato, a partire dalla fine del periodo di transizione, come uso ``nell'UE ``. L'uso del marchio UE nel Regno Unito a partire dalla fine del periodo di transizione non è considerato ai fini del mantenimento dei diritti conferiti dal marchio UE;
- L'uso di un marchio dell'Unione Europea nel territorio del Regno Unito prima del 31 dicembre 2020 può essere utilizzato per difendersi in sede di azione di decadenza per mancato uso, anche se la decisione verrà poi emessa dopo il 31 dicembre 2020. Le stesse disposizioni si applicheranno anche alle richieste di prove d'uso nell'ambito di opposizioni e procedimenti di nullità;
- Nonostante quanto disposto sopra (i.e. che l'uso nel Regno Unito di un marchio prima del 31 dicembre 2020 possa essere utilizzato per difendere il proprio marchio dell'Unione Europea in sede di azione di decadenza per mancato uso) l'EUIPO ha chiarito che tale uso non potrà essere preso in considerazione qualora l'opposizione o l'azione di nullità si basino sulla rinomanza. **Un marchio dell'Unione europea deve avere una reputazione "nell'UE" al momento dell'adozione della decisione.** Pertanto, le prove relative alla rinomanza di un marchio nel Regno Unito non possono più sostenere o contribuire alla protezione di un marchio dell'Unione Europea a partire dalla fine del periodo di transizione, anche se tali prove sono antecedenti a quest'ultima data;

- L'EUIPO terrà conto solo delle prove relative alla rinomanza in Unione Europea al momento della decisione (quindi verranno considerate anche quelle relative al Regno Unito se la decisione verrà presa prima del 31 dicembre 2020). Le prove d'uso relative alla rinomanza nel Regno Unito risalenti a prima del 31 dicembre 2020 non possono essere utilizzate per sostenere le registrazioni di marchi dell'Unione Europea dopo il 31 dicembre 2020



CONVERSIONE

- **Entro il 31 dicembre 2020**, è necessario presentare una domanda di conversione a seguito del rifiuto o del ritiro di una domanda di marchio dell'Unione Europea;
- Qualora non si richieda la conversione **entro il 31 dicembre 2020**, l'EUIPO rigetterà qualsiasi successiva richiesta di conversione (l'esame della richiesta potrà avvenire dopo il 31 dicembre 2020 (l'EUIPO solitamente ha due mesi per accettare la richiesta), ma la richiesta di conversione dovrà essere presentata prima);
- L'UKIPO considererà le domande di conversione di domande/registrazioni di marchio EU solo se le stesse sono state accettate dall'EUIPO; da tale conversione deriverà una nuova registrazione di marchio britannico o una nuova domanda di marchio britannico;
- **Poiché la conversione NON fa parte del processo di clonazione**, la domanda/registrazione convertita non sarà considerata domanda/registrazione di marchio britannico clonato; qualora fosse possibile scegliere tra clonazione o conversione, **potrebbe essere più conveniente privilegiare la clonazione**, in quanto il diritto clonato beneficerà delle "disposizioni sull'uso del riconoscimento reciproco"

Procedimenti in corso dinanzi all' Ufficio marchi britannico (UKIPO):

- Con riferimento ai procedimenti di opposizione e di nullità **in corso** dinanzi all'UKIPO che si basano su marchi dell'Unione europea **registrati o su registrazioni di disegni e modelli**, a partire dal 31 dicembre 2020 la sezione del Tribunale dell'UKIPO sostituirà automaticamente il diritto azionato con il marchio o il disegno o modello clonato nel Regno Unito;
- Per quanto riguarda **i procedimenti di opposizione** in corso dinanzi all'UKIPO, basati su domande di marchio dell'Unione europea pendenti alla data del 31 dicembre 2020, il Tribunale dell'UKIPO sospenderà il procedimento per dare all'opponente l'opportunità di trasporre la propria domanda di marchio UE in una domanda di marchio britannico (nei nove mesi successivi al 31 dicembre 2020). L'opposizione cadrà nel caso in cui il marchio dell'UE sulla cui base era stata depositata opposizione non verrà trasposto in diritto UK;
- Le azioni **per mancato uso e le richieste di prova dell'uso nelle procedure di opposizione e di nullità** beneficeranno del così detto «riconoscimento reciproco dell'uso» ma si applicheranno solo alle registrazioni clonate nel Regno Unito (e non a registrazioni depositate originariamente davanti all'UKIPO);
- Contrariamente alla posizione dell'EUIPO, l'UKIPO ha stabilito che la rinomanza basata sull'uso in EU prima del 31 dicembre 2020 in relazione ad **una registrazione di marchio clonato in UK** sarà presa in considerazione in tutte le decisioni. L'UKIPO valuterà la rinomanza **a far data dalla data di presentazione dell'opposizione o dell'azione di nullità, NON a far data dalla data della decisione**. In ogni caso, la rinomanza in UE dopo il 31 dicembre 2020 sarà irrilevante per i procedimenti di fronte all' UKIPO.

Procedimenti in corso dopo il 31 dicembre 2020:

- Le registrazioni di marchi britannici clonati sono trattate in modo diverso rispetto alle registrazioni originariamente depositate dinanzi all'UKIPO (avranno numerazione diversa, potranno godere del “riconoscimento reciproco dell’uso”);
- L'UKIPO e l'EUIPO adotteranno approcci diversi in relazione alla rilevanza delle prove d'uso nelle rispettive giurisdizioni: l'EUIPO sostiene che la rilevanza di tali prove di uso diminuirà nel tempo man mano che ci si allontanerà dal 31 dicembre 2020; l'UKIPO invece sostiene che l'uso in Unione Europea prima del 31 dicembre 2020 non diminuirà di rilevanza nella difesa di un diritto di marchio britannico clonato, a condizione che sia effettuato nel periodo di cinque anni prima della domanda di cancellazione o, per quanto riguarda la prova dell'uso, la data della domanda opposta o la data di deposito della domanda di nullità;
- Nei procedimenti nel Regno Unito, la prova dell'uso relativa al territorio dell'Unione Europea per difendere una registrazione di marchio britannico clonata contro un'azione per mancato utilizzo potrebbe dover essere tradotta in inglese e, analogamente, qualsiasi prova relativa alla rinomanza in UE **prima del 31 Dicembre 2020** se proveniente da paesi non anglofoni;
- Le prove d'uso a difesa di azioni di cancellazione e a testimonianza della rinomanza datate dopo il 31 dicembre 2020 **NON verranno prese in considerazione sia nei procedimenti davanti all'UKIPO che in quelli davanti all'EUIPO;**

- Le disposizioni sul «riconoscimento dell'uso reciproco» sono rilevanti **solo per i marchi dell'Unione europea registrati prima del 31 dicembre 2020** poiché il calcolo del periodo dei 5 anni per il mancato uso decorre dalla data di registrazione del marchio dell'Unione Europea. Qualora il marchio fosse concesso dopo, qualsiasi prova dell'uso in UK sarà irrilevante;
- L'EUIPO continuerà a considerare l'inglese quale una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e una delle sue cinque lingue principali;
- A far seguito dal 31 dicembre 2020, tutti i tribunali del Regno Unito **non** agiranno più come tribunali dell'Unione Europea;
- I tribunali del Regno Unito non potranno più emettere ingiunzioni a livello europeo con riferimento a registrazioni di marchi britannici clonati;
- Nel caso in cui un provvedimento inibitorio relativo ad un marchio registrato dell'Unione europea concesso **prima dell' 1 gennaio 2021**, continuerà a poter essere applicato in merito al marchio britannico clonato;
- Gli accordi precedenti aventi validità nell'intera Unione Europea dovrebbero applicarsi legalmente anche al Regno Unito. Viene accordato ad ogni modo un periodo **da sei a dodici mesi** per la registrazione di tali accordi quali licenze esclusive e simili con riferimento a registrazioni di marchi britannici clonati.

RINNOVO MARCHI EU IN UK

- Una volta che una registrazione EU sarà clonata in un diritto comparabile britannico, i due diritti avranno vita a sé stante e di conseguenza bisognerà procedere al rinnovo separato degli stessi pagando le dovute tasse presso l'EUIPO e presso l'UKIPO
- Ai fini del rinnovo, il diritto UK clonato manterrà la data di rinnovo derivante dalla data di deposito del marchio EU corrispondente;
- In base alla normativa britannica, l'Ufficio invierà una comunicazione ricordando la scadenza del marchio sei mesi prima della relativa scadenza. Tale prassi verrà adottata per tutti i diritti clonati la cui scadenza decorrerà dal 1 luglio 2021 in poi;
- Per quanto riguarda i diritti UK clonati in scadenza tra il 1 gennaio 2021 e il 1 luglio 2021, l'UKIPO potrà non aver il tempo per mandare la comunicazione di rinnovo. L'Ufficio manderà tale comunicazione a scadenza o non appena possibile, dando al titolare del marchio un termine di 6 mesi dalla data della comunicazione per il rinnovo del marchio **senza pagare alcuna tassa di mora aggiuntiva**. Nel caso in cui il marchio non venisse rinnovato entro i termini, lo stesso sarà rimosso dal registro ma potrà essere ripristinato, in un secondo momento, in conformità con la legislazione britannica esistente

- Nel caso di marchio EU in scadenza prima del 31 dicembre ma non ancora rinnovato, il corrispondente diritto clonato in UK verrà indicato con status «expired»; l'efficacia di tale diritto in UK dipenderà dell'effettivo rinnovo del corrispondente diritto EU. Nel caso di rinnovo in mora del marchio EU, il rinnovo avrà effetto anche sul corrispondente diritto UK clonato. Il marchio clonato sarà considerato automaticamente rinnovato senza dover pagare alcuna tassa di rinnovo all'UKIPO. Nel caso di non rinnovo del marchio EU in mora, il corrispondente diritto clonato in UK sarà rimosso dal registro marchi UK alla scadenza del periodo di mora del marchio EU ma con effetto dal 1 gennaio 2021,
- Per quanto riguarda i marchi EU in scadenza dopo il 1 gennaio 2021, il rinnovo anticipato **non esonera il titolare del marchio clonato a dover pagare anche le tasse di rinnovo del marchio presso l'UKIPO.**

Disegni e modelli

Il 31 dicembre 2020 entrerà in vigore la Brexit (i.e. uscita del Regno Unito dall'Unione Europea):

- disegni e modelli registrati nell'UE **in vigore alle ore 23 del 31 dicembre 2020** saranno clonati automaticamente e gratuitamente in identici diritti britannici che conserveranno quindi anche priorità e le relative date di registrazione. Gli stessi verranno trattati come se fossero stati richiesti e registrati ai sensi della legge britannica.

- Le domande di disegni e modelli europei **pendenti alle ore 23 del 31 dicembre 2020, su istanza del titolare (quindi non automaticamente e non su richiesta dell'Ufficio UK) nei nove mesi successivi** alla fine del periodo di transizione (i.e. ossia fino al 30 settembre 2021 incluso) verranno trasposte in identiche domande di disegni e modelli britannici dietro pagamento delle tasse di deposito previste dall'Ufficio britannico, mantenendo la data del disegno o modello europeo (la domanda nel Regno Unito deve riferirsi allo stesso disegno o modello depositato a livello europeo; qualora infatti i dettagli della domanda del Regno Unito non corrispondano a quelli della corrispondente domanda europea, la data o le date precedenti non saranno riconosciute).

Le suddette domande saranno trattate come domande di design registrate nel Regno Unito; saranno quindi esaminate secondo la legge britannica.

Rinuncia alla clonazione

• I titolari di marchi, disegni o modelli europei pendenti potrebbero non voler usufruire della possibilità di trasposizione nel Regno Unito; tali soggetti potranno liberamente rinunciare.

In caso di rinuncia, il diritto comparabile sarà trattato come se non fosse mai stato richiesto o registrato ai sensi della legge britannica.

Per quanto riguarda i marchi, non è possibile esercitare il diritto di rinuncia se il marchio è stato usato in UK, se è oggetto di licenza/cessione o se è stata avviata una controversia sulla base dello stesso.

Le domande di rinuncia devono essere presentate **solo dopo il 1 gennaio 2021** (eventuali richieste effettuate prima di questo giorno non saranno valide) tramite un modello che sarà disponibile sul sito dell' UKIPO e che dovrà essere inviato ad un indirizzo email dedicato. Una volta ricevuta una richiesta, l' UKIPO invierà la conferma della rimozione del diritto dal registro UK.

Nella richiesta di rinuncia (chiamata «opting-out»), bisognerà includere il numero di marchio o disegno o modello europeo, unitamente ai dettagli di tutte le persone interessate al diritto (la nuova legge richiede che venga data comunicazione alle terze parti interessate affinché la rinuncia abbia effetto).

NUOVA NUMERAZIONE

L' 1 gennaio 2021 nuovi design comunitari, disegni internazionali, marchi dell'Unione europea e marchi internazionali tuteleranno solo i restanti 27 Stati membri dell'UE; i design comunitari, disegni internazionali, marchi dell'Unione europea e marchi internazionali già esistenti al 31 dicembre 2020 manterranno tutela solo sui restanti 27 paesi membri dell'Unione Europea.

Dal 1 gennaio 2021 in quanto diritti britannici completamente indipendenti, i marchi, i disegni e modelli clonati/trasposti potranno essere contestati, assegnati, concessi in licenza o rinnovati separatamente dai diritti EU originari.

L'UKIPO assegnerà una numerazione diversa ai diritti «clonati» per distinguerli dai diritti britannici esistenti.

Per quanto riguarda i marchi:

-il numero assegnato al marchio UK clonato derivante da un marchio dell'Unione Europea sarà costituito dalle ultime 8 cifre del corrispondente marchio EU precedute da UK009. A titolo di esempio:

Numero esistente marchio EU

000000977

Numero del corrispondente diritto clonato in UK

UK00900000977

-il numero assegnato al marchio UK clonato derivante da una designazione EU di un marchio internazionale sarà costituito dalle ultime 8 cifre del corrispondente marchio IR precedute da UK008. A titolo di esempio:

Numero esistente designazione EU

000000977

Numero del corrispondente diritto clonato in UK

UK00800000977



Per quanto riguarda i design o modelli:

- Il **numero assegnato** al disegno o modello clonato in UK **derivante da un modello comunitario** sarà costituito dal numero completo del disegno o modello europeo **preceduto dalla cifra "9"**.

A titolo di esempio:

Numero esistente	RCD Numero di disegno del Regno Unito ri-registrato
004048098-0004	90040480980004

-il numero assegnato al disegno o modello clonato in UK **derivante da una designazione EU** di un disegno o modello internazionale sarà costituito dal numero completo del disegno o modello europeo **preceduto dalla cifra "8"**.

A titolo di esempio:

Numero IR presso OMPI	Numero IR EUIPO	Numero diritto UK
DM/069640	D069640-0001	806964000010000



SUGGERIMENTI

- In caso di opposizione o di azione di nullità attiva basata esclusivamente su diritti UK e/o diritti dell'Unione Europea deboli, sarebbe opportuno cercare di definire la questione quanto prima possibile ed in ogni caso prima del 31 dicembre 2020.
- In caso di opposizione o di azione di nullità passiva basata esclusivamente su diritti UK e/o diritti dell'Unione Europea deboli, sarebbe opportuno cercare di allungare il più possibile i tempi in modo tale che l'azione venga chiusa per mancanza di diritto azionato o si abbia maggior possibilità di successo a causa della venuta meno dei diritti UK.
- E' consigliabile presentare la domanda di trasposizione del marchio dell'Unione europea in una domanda di marchio britannica **il prima possibile durante il periodo di nove mesi**, in modo tale che il marchio appaia nel Registro dei marchi locali, compaia nelle ricerche e possa essere utilizzato quale base per eventuali azioni di opposizione;

- Nel caso di decisione sfavorevole in un procedimento di opposizione davanti all'EUIPO, qualora UK sia un paese di interesse, è consigliabile presentare ricorso contro la decisione emessa prima del 31 dicembre in modo tale da poter usufruire del diritto di trasposizione, ove possibile;
 - Qualora si volesse presentare un'azione per non uso contro la registrazione di un marchio dell'Unione europea (nel caso in cui si sospetti che l'uso sia in realtà completamente o principalmente relativo al Regno Unito) sarebbe opportuno **ritardare la presentazione di tale domanda fino a dopo il 31 dicembre 2020**, poiché il dichiarante potrebbe decidere di non difendere la propria registrazione del marchio dell'Unione europea; con il passare del tempo la rilevanza dell'uso del marchio in UK verrà sempre meno in base a quanto previsto nelle linee guida dell'EUIPO sulla BREXIT.
- Tuttavia qualora si avesse certezza che il marchio contro cui si vuole presentare azione di cancellazione per mancato uso non sia stato usato in tutta l'Unione (UK compresa), sarebbe opportuno presentare tale azione prima del 31 dicembre 2020 per evitare di dover presentare analoga azione davanti all' UKIPO. Una decisione relativa ad un'azione di cancellazione presentata contro un marchio EU prima del 31 dicembre 2020 verrà applicata direttamente anche sul diritto UK clonato;

- Nel caso di marchio internazionale, designante EU, basato su una domanda di marchio UK ancora soggetta ad opposizione in merito a cui sia già stato emesso lo «statement of grant», sfruttare a proprio vantaggio la clonazione visto che sembra che un diritto clonato non sia sottoposto alle disposizioni sull'attacco centrale;
- Nel caso di ricerche di anteriorità in UK, non dimenticare di considerare anche il periodo dei 9 mesi per la trasposizione dei diritti EU in UK nonché i diritti EU in scadenza ma già nel periodo di mora in quanto diritti che potrebbero ancora rappresentare validi ostacoli, **se rinnovati**, per la tutela e l'uso di un nuovo segno in UK;
- Le registrazioni di marchi del Regno Unito **clonate** hanno probabilmente più valore delle registrazioni di marchi del Regno Unito depositate originariamente all'UKIPO; alla luce di ciò, qualora un cliente fosse in possesso di una registrazione britannica clonata e di un marchio britannico depositato direttamente all'UKIPO (aventi la stessa data di deposito, priorità, preesistenza), è consigliabile rinunciare al secondo (e non al primo) poiché i marchi clonati beneficiano delle disposizioni sul riconoscimento reciproco dell'uso (almeno per i cinque anni successivi alla fine del periodo transitorio);
- E' consigliabile conservare le prove d'uso relative al Regno Unito per difendersi nei procedimenti di non uso a livello europeo o a supporto di richieste di prove d'uso in procedimento di opposizione presso l'EUIPO e allo stesso modo conservare prove di uso in EU per l'uso nei corrispondenti procedimento davanti all'UKIPO.

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

Grazie per l'attenzione

Giulia Lavizzari
Dragotti & Associati S.r.l.



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

INTERNATIONALE FEDERATION
VON PATENTANWÄLTEN