

Brexit & Marchi

Erika Coccia-Peers
Associate

21 febbraio 2019

Brexit & Marchi

BREXIT TIMELINE



Parlamento britannico vota sull'Accordo di recesso del Regno Unito dall'UE

15 gennaio 2019

Accordo respinto



Secondo voto del Parlamento britannico sull'Accordo Brexit

29 gennaio 2019

Parlamento boccia un'uscita senza accordo. Si chiedono modifiche sul confine irlandese. PM riapre i negoziati con l'UE



Dibattito in Parlamento sull'Accordo Brexit

14 febbraio 2019

Noi siamo qui!



Il Parlamento Europeo vota sull'Accordo Brexit

marzo 2019

Il Consiglio dell'UE deve ottenere il consenso del Parlamento Europeo prima di concludere l'accordo per conto dell'UE



Scade il termine dei 2 anni dopo la notifica di recesso ex Art. 50 Trattato di Lisbona

29 marzo 2019

Il Regno Unito formalmente dovrebbe recedere dall'UE



Entrata in vigore dell'Accordo Brexit

30 marzo 2019



Termine del periodo di transizione

31 dicembre 2020



Avvio dei nuovi rapporti tra il Regno Unito e l'UE

1 gennaio 2021

Brexit & Marchi

Gli scenari possibili prima del 29 marzo 2019:

- **Scenario “No deal”** – RU esce dall'UE il 29 marzo 2019 senza un accordo e adotta l' EU (Withdrawal) Act 2018 e normativa secondaria (Statutory Instruments)
- **Si raggiunge un accordo** – RU esce dall'UE dopo un periodo di transizione che si concluderà il 31 Dicembre 2020
 - Draft Withdrawal Agreement, Title IV Intellectual Property, Arts 54-59?
- **Si ottiene un'estensione del periodo di transizione dopo la data di uscita** – richiede l'accordo da parte del RU e dei 27 Stati Membri dell'UE
- **RU revoca la Brexit**



‘No Deal’ Brexit & Marchi

Brexit & Marchi

In caso di mancato accordo

Contesto normativo



- EU (Withdrawal) Act é divenuto legge il 26 giugno 2018
 - Garantisce certezza, continuità e controllo
 - La normativa secondaria si propone di minimizzare gli interventi legislativi e di policy
 - Per preparare il corpo normativo di uscita dall'UE, il governo inglese ha attuato una serie di modifiche tecniche attraverso leggi scritte, approvate in Parlamento, avvalendosi dei poteri legislativi conferiti dall' EU (Withdrawal) Act 2018:
 - *The Trade Marks (Amendments etc.) (EU Exit) Regulations 2018*
 - *The Designs and International Trade Marks (Amendments etc.) (EU Exit) Regulations 2019*
- IP & Brexit: guide tecniche aggiornate al 5 febbraio 2019

Brexit & Marchi

Marchi Europei registrati all'exit day

- Continueranno ad essere protetti nel RU attraverso il riconoscimento di un diritto nazionale equivalente ("comparable trade mark" o "diritto clone")
- Il diritto equivalente UK:
 - Manterrà la stessa data di deposito, priorità e seniority del marchio UE
 - Sarà oggetto di tasse di rinnovo nel RU
 - Potrà essere utilizzato come base legale per cause di contenzioso (azione di opposizione, cancellazione di marchio) presso l'UK IPO e le Corti britanniche (violazione del marchio, passing-off)
 - Potrà essere ceduto o dato in licenza indipendentemente dal marchio UE

Brexit & Marchi

Marchi Europei registrati all'exit day

Procedimento di riconoscimento del diritto equivalente UK

L'UK IPO:

- Concederà il diritto equivalente a titolo gratuito
- Notificherà al titolare del segno che un nuovo diritto UK é stato rilasciato (*modalità di notifica ancora da definire*)
- Il titolare del segno non interessato ad ottenere il nuovo diritto inglese potrà effettuare un *opt-out* a meno che il marchio europeo:
 - sia stato utilizzato nel Regno Unito
 - sia stato oggetto di licenza o altro tipo di accordo
 - sia oggetto di procedimenti giudiziali

Brexit & Marchi

Marchi Europei registrati all' exit day

Procedimenti di opposizione, nullità e decadenza

Prova d'uso

- La prova d'uso di un marchio equivalente UK derivante da un marchio UE registrato da oltre 5 anni, deve essere fornita nella seguente maniera:
 - Se il quinquennio termina prima dell'exit day: valgono le regole per i marchi UE e la prova d'uso va fornita con riferimento all'UE
 - Se il quinquennio termina dopo l'exit day: occorrerà fornire la prova d'uso sul territorio europeo per il periodo precedente all'exit day e la prova d'uso nel RU per il periodo successivo

Notorietà

- La notorietà di un marchio equivalente UK prima dell'exit day va provata con riferimento al territorio europeo, che include il RU. Dopo l'exit day, la notorietà va provata nel RU

Brexit & Marchi

Marchi Europei registrati all'exit day

Continuità dei diritti sul marchio equivalente UK

- Ogni disposizione del marchio UE prevista in un qualsiasi documento (ex. accordo transattivo, licenza etc.) con data antecedente all'exit day si estende al diritto equivalente UK con effetto dall' 'exit day
- Salvo disposizioni contrarie, il titolare del marchio UE che prima dell'exit day darà il consenso a realizzare atti nel RU che costituiscono violazione del diritto UK equivalente, perderà il diritto di intraprendere un' azione di violazione del diritto UK equivalente all'exit day

Brexit & Marchi

Marchi Europei registrati all'exit day

Marchi Europei registrati e rinnovo

- Nel caso di marchi UE non rinnovati che ancora possono beneficiare del periodo di grazia di 6 mesi vi sono due scenari possibili:
 - i. Il marchio europeo viene rinnovato nel periodo di grazia:
 - L'Esaminatore del RU dovrà rinnovare anche il *comparable trade mark*
 - Il *comparable trade mark* va rinnovato per gli stessi prodotti/servizi del marchio UE
 - ii. Il marchio europeo non viene rinnovato nel periodo di grazia:
 - L'Esaminatore deve rimuovere il *comparable trade mark* dal Registro
 - Il *comparable trade mark* perderà tutti i suoi effetti nel RU dalla data del Brexit

Brexit & Marchi

Domande di Marchio Europeo pendenti all'exit day

- Non saranno automaticamente convertite in un diritto equivalente UK ma dovranno essere depositate *ex novo* nel RU
- I titolari di domande di marchio UE pendenti che intendono mantenere la stessa data di deposito/priorità nel RU dovranno ridepositare una domanda di registrazione davanti all'UK IPO entro **9 mesi** dall'exit day

Procedimento:

- Si applica la procedura normale di deposito di un marchio inglese (GB)
- Pagamento delle tasse di deposito standard (*Trade Mark Fees Rules 2008*)

*Commento – si consiglia ai proprietari di marchi di depositare **contemporaneamente** una domanda di marchio UE ed una domanda di marchio nazionale inglese per ottenere una registrazione in tempi piu' brevi.*

Brexit & Marchi

Marchi Internazionali - Protocollo di Madrid

Marchi internazionali (UE) registrati all' exit day

- I diritti su ciascun IR che designa l'UE continueranno ad essere giuridicamente protetti ed applicabili nel RU attraverso il riconoscimento di un diritto nazionale equivalente ("comparable trade mark IR(EU)")
- Si applica la stessa procedura prevista per il riconoscimento del marchio europeo registrato
- I dati del comparable IR (EU) verranno automaticamente 'copiati' sul registro marchi inglese 'non appena possibile dopo l' exit day'
- Si utilizzerà la versione inglese della lista dei beni/servizi disponibile sul registro dei marchi internazionali
- Opzione 'Opt-out'
- Stesso regime di prove di uso e notorietà applicabile al marchio europeo registrato

Accordo di recesso del Regno
Unito dall'UE

/

EU Withdrawal Agreement

Brexit & Marchi

La proposta di accordo prevede:

Sino almeno al 31 dicembre 2020 ('periodo di transizione'):



- La normativa europea, inclusa la Direttiva in materia di marchi di impresa, continuerà ad applicarsi nel RU
- Marchi europei saranno riconosciuti e continueranno ad essere applicati nel RU
- I tribunali inglesi continueranno ad applicare i diritti di marchio europeo
- I consulenti marchi inglesi continueranno a rappresentare i clienti innanzi all ' EUIPO e CGUE

Brexit & Marchi

Al termine del periodo di transizione:

- La bozza di accordo di uscita (“Withdrawal agreement”) prevede che i marchi registrati EU saranno convertiti automaticamente e in modo gratuito in un diritto UK equivalente
- Il diritto UK equivalente manterrà la priorità e seniority del marchio europeo
- La prima data di rinnovo del nuovo diritto UK coinciderà con la data di rinnovo del marchio EU
- Le domande di marchio EU pendenti potranno essere depositate negli UK entro 9 mesi
- Il marchio UK equivalente non sarà oggetto di cancellazione per non uso se il marchio europeo non è stato utilizzato nel RU prima del termine del periodo di transizione
- Il proprietario di un marchio EU potrà impedire l'uso nel RU di un marchio identico o simile per beni o servizi dissimili in base alla notorietà acquisita nell'UE prima della fine del periodo di transizione e dopo in base alla notorietà del marchio nel RU

Domande?

Contatti

Erika Coccia–Peers – London (UK)

ecpeers@marks-clerk.com

+44 20 7420 0050

90 Long Acre

London

WC2E 9RA