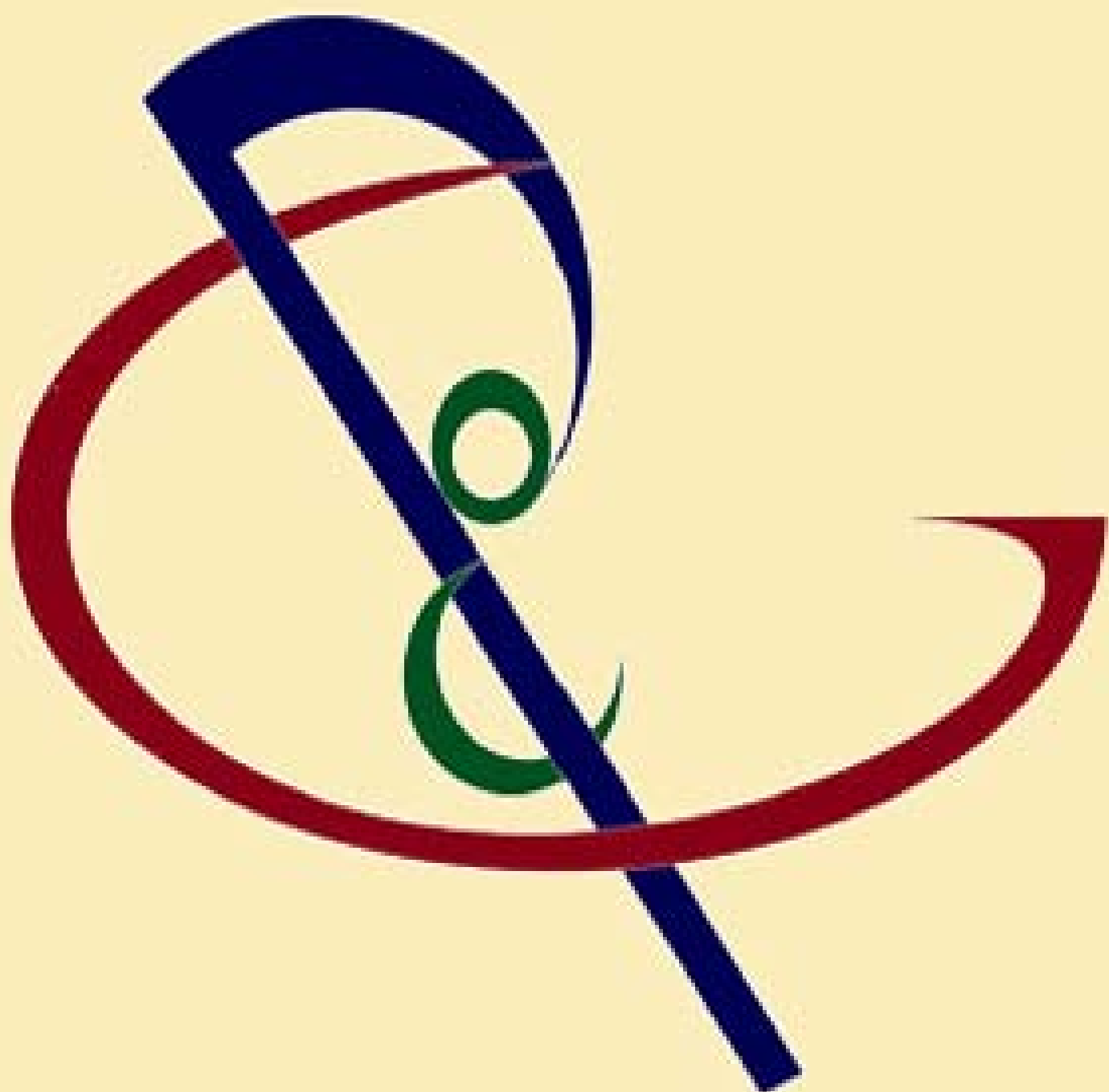


BREXIT - USCITA DEL REGNO UNITO DALL'UNIONE EUROPEA
ED EFFETTI SU MARCHI EUROPEI E MODELLI COMUNITARI



14 gennaio 2021

BREXIT - USCITA DEL REGNO UNITO DALL'UNIONE EUROPEA ED EFFETTI SU MARCHI EUROPEI E MODELLI COMUNITARI

Il 31 dicembre 2020 si è concluso il periodo transitorio previsto per definire ed attenuare gli effetti dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea sancita il 1 febbraio 2020.

L'uscita del Regno Unito dall'Unione ha comportato importanti cambiamenti nel panorama europeo e alcune rilevanti conseguenze nella gestione delle private in Proprietà Industriale con particolare riferimento a marchi e modelli.

A partire dal 1.01.2021, dunque, qualsiasi nuovo deposito di marchi e modelli in Unione Europea non comprenderà più il Regno Unito con la conseguente necessità di effettuare depositi direttamente in tale paese per ottenere un riconoscimento dei propri diritti di esclusiva.

Per quanto riguarda le private già in essere fino al 31.12.2020 vi sono due fondamentali differenze:

- tutti i marchi e modelli UE già giunti a registrazione entro tale data saranno automaticamente "clonati" ovvero convertiti in registrazioni

nazionali britanniche senza la necessità di presentare alcuna richiesta e senza costi.

- per i marchi e i modelli UE ancora pendenti al termine del periodo di transizione vi sarà invece la possibilità di richiedere una conversione presso l'Ufficio Brevetti e Marchi Britannico entro settembre 2021. In tal caso, l'ufficio britannico riconoscerà la data di deposito, la rivendicazione di priorità ed eventuali seniority collegate al marchio UE pendente. Tale processo prevederà il pagamento di una tassa, al momento non ancora stabilita.

Per quanto riguarda i rinnovi, i marchi UE registrati il cui termine di rinnovo decennale scade dopo il 1.01.2021 dovranno essere rinnovati altresì nei corrispondenti cloni britannici perché continuino ad avere efficacia nel Regno Unito anche se la richiesta di rinnovo è stata presentata in Unione Europea nel 2020.

I marchi invece che scadevano entro il 31.12.2020 (periodo di transizione) e che sono stati già rinnovati, avranno automaticamente efficacia per ulteriori 10 anni non solo in UE ma anche in UK.

Per quanto riguarda invece l'uso di un marchio, sia l'ufficio britannico (UKIPO) che l'Ufficio Europeo (EUIPO) si sono impegnati a considerare l'uso in UK ed altri territori UE per i cinque anni che precedono il termine del periodo di transizione. Quindi, se un marchio UE è stato usato ad esempio solo in Italia e Francia, tale uso sarà riconosciuto per 5 anni nel marchio UK clonato.

Uguualmente, per i primi 5 anni dopo il periodo transitorio, l'uso in UK di un marchio registrato dell'Unione Europea può essere usato per supportare l'uso del marchio UE.

Le procedure brevettuali non sono coinvolte nella Brexit in quanto il Regno Unito continuerà a far parte della convenzione del Brevetto Europeo che è regolato da diversi accordi.