

BREXIT



24 febbraio 2020

## BREXIT

Il 1 febbraio 2020 il Regno Unito ha ufficialmente lasciato l'Unione Europea.

L'accordo di recesso stipulato tra Regno Unito e Unione Europea prevede tuttavia un periodo di transizione che durerà fino al 31 dicembre 2020 entro il quale il diritto dell'UE continuerà ad applicarsi per il Regno Unito, mantenendo invariate le disposizioni in tema di marchi e modelli UE.

Il Regno Unito dunque rimarrà parte del sistema di registrazione marchi e modelli nel periodo transitorio fino al 31 dicembre 2020 garantendo la continuità di protezione in UK anche dopo tale periodo.

Dopo tale data, tutti i marchi e modelli UE già giunti a registrazione 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 EU pendente. Tale processo prevederà il pagamento di una tassa, al momento non ancora stabilita.

Per quanto riguarda i rinnovi in scadenza, i marchi EU registrati il cui termine di rinnovo decennale scade dopo il periodo transitorio dovranno essere rinnovati anche nei corrispondenti cloni britannici perché continuino ad avere efficacia nel Regno Unito. I marchi che scadono entro il 31.12.2020 (periodo di transizione), se rinnovati, avranno 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. Ugualmente, 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.

Ora quindi, sulla base di quanto sopra esposto, per chi desidera depositare un nuovo marchio in Unione Europea, in considerazione delle rapide tempistiche di registrazione in Unione Europea (salvo eventuali opposizioni), suggeriamo in questa prima fase del periodo transitorio di continuare a depositare il marchio solo in Unione Europea visto che la conversione sarà automatica se la procedura di registrazione si conclude entro l'anno. A partire da settembre/ottobre si potrà considerare il doppio deposito in Unione Europea e in UK. Siamo naturalmente a vostra completa disposizione per valutare strategia caso per caso a seconda delle necessità individuali.

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.