

Bruxelles, 18 giugno 2020
REV2 – sostituisce l'avviso (REV1)
datato 22 gennaio 2018

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA E DEI DISEGNI E MODELLI COMUNITARI

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo"¹. L'accordo di recesso² prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020³. Fino a tale data al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell'Unione nella sua interezza⁴.

Nel corso del periodo di transizione l'Unione e il Regno Unito negozieranno un accordo di nuovo partenariato che contempli, in particolare, una zona di libero scambio. Non è tuttavia certo che un tale accordo sia concluso ed entri in vigore alla fine del periodo di transizione. In ogni modo, un tale accordo instaurerebbe una relazione che, in termini di condizioni di accesso al mercato, sarebbe ben diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato interno⁵, all'unione doganale dell'Unione e al regime dell'IVA e delle accise.

Inoltre dopo la fine del periodo di transizione il Regno Unito sarà un paese terzo per quanto riguarda l'attuazione e l'applicazione del diritto dell'Unione negli Stati membri dell'UE.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i portatori di interessi, e in particolare degli operatori economici, sulla situazione giuridica applicabile dopo la fine del periodo di

¹ Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

² Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").

³ Il periodo di transizione può essere prorogato una sola volta, prima del 1° luglio 2020, di un periodo fino a uno o due anni (articolo 132, paragrafo 1, dell'accordo di recesso). Il governo del Regno Unito ha escluso sinora una tale possibilità.

⁴ Fatte salve alcune eccezioni previste all'articolo 127 dell'accordo di recesso, nessuna delle quali è pertinente nel contesto del presente avviso.

⁵ In particolare, un accordo di libero scambio non contempla concetti di mercato interno (nel settore delle merci e dei servizi) quali il reciproco riconoscimento, il "principio del paese d'origine" e l'armonizzazione. Parimenti esso non elimina le formalità e i controlli doganali, compresi quelli sull'origine delle merci e relativi apporti, né i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.

transizione (parte A). Il presente avviso spiega inoltre alcune pertinenti disposizioni dell'accordo di recesso relative alla separazione (parte B).

Consigli ai portatori di interessi

Per far fronte alle conseguenze descritte nel presente avviso si consiglia ai portatori di interessi, specialmente ai titolari di un marchio dell'Unione europea (marchio UE), di un disegno o modello comunitario registrato o di un modello comunitario non registrato a norma del diritto dell'Unione, ai richiedenti un marchio UE o un disegno o modello comunitario registrato e agli operatori commerciali che possano fare affidamento su tali regolamenti, in particolare di valutare le conseguenze della fine del periodo di transizione alla luce del presente avviso.

Le persone fisiche o giuridiche aventi il domicilio o la sede di attività principale oppure uno stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo nel Regno Unito dovranno in particolare tener conto dell'esigenza di designare tempestivamente un rappresentante abilitato a norma del diritto dell'Unione a fini di rappresentanza dinanzi all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

Le persone attualmente abilitate a rappresentare una persona fisica o giuridica dinanzi all'EUIPO dovranno quanto a loro valutare, se cittadini britannici e/o se la loro abilitazione a rappresentare in materia di marchi o disegni e modelli si fonda su un titolo britannico, se soddisferanno ancora i pertinenti requisiti di rappresentanza professionale dinanzi all'EUIPO.

N.B.

Il presente avviso non riguarda:

- le norme unionali che disciplinano altri diritti di proprietà intellettuale;
- le norme sull'esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale.

Per questi aspetti sono in preparazione o sono pubblicati altri avvisi⁶.

A. SITUAZIONE GIURIDICA APPLICABILE DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

Dopo la fine del periodo di transizione, non si applicheranno più al Regno Unito le norme unionali nel settore dei marchi UE e dei disegni e modelli comunitari, in particolare i regolamenti (UE) 2017/1001⁷ e (CE) n. 6/2002⁸. Le conseguenze saranno in particolare le seguenti.

⁶ https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/preparing-end-transition-period_it

⁷ Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1).

⁸ Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1).

1. AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE: DOMANDE E DIRITTI

Dopo la fine del periodo di transizione:

- qualunque domanda di marchio UE o di disegno o modello comunitario registrato pendente alla fine del periodo di transizione non riguarderà più il Regno Unito;
- qualunque diritto riconosciuto dall'EUIPO riguarderà solo gli Stati membri dell'UE;
- i disegni e modelli comunitari non registrati divulgati al pubblico secondo le modalità contemplate dal diritto dell'Unione (regolamento (CE) n. 6/2002) saranno validi e produrranno effetti unicamente negli Stati membri dell'UE.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE: REGISTRAZIONI INTERNAZIONALI CHE HANNO DESIGNATO L'UNIONE EUROPEA

I titolari di registrazioni internazionali di marchi e disegni o modelli che hanno designato l'Unione europea prima della fine del periodo di transizione a norma del sistema di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi e del sistema dell'Aia per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali dovranno tener conto del fatto che, decorso detto periodo, tali registrazioni internazionali rimarranno valide unicamente negli Stati membri dell'UE.

3. DIRITTO CHE DISCIPLINA LA TITOLARITÀ DEI MARCHI UE

Dopo la fine del periodo di transizione, il diritto spagnolo disciplinerà la titolarità dei marchi UE in quanto oggetti di proprietà di titolari con sede o domicilio nel Regno Unito, a meno che questi non abbiano uno stabilimento reale ed effettivo in uno Stato membro dell'UE, nel qual caso si applicherà il diritto di tale Stato membro dell'UE⁹.

4. USO DEL MARCHIO UE NEL REGNO UNITO E MANTENIMENTO DEI DIRITTI

Dopo la fine del periodo di transizione, l'uso di un marchio UE nel Regno Unito (anche a fini di esportazione) non sarà più considerato come uso "nell'Unione europea"¹⁰ ai fini del mantenimento dei diritti conferiti dal marchio UE.

Tuttavia l'uso di un marchio UE nel Regno Unito (anche a fini di esportazione) prima della fine del periodo di transizione è considerato come uso "nell'Unione europea" ai fini del mantenimento dei diritti conferiti dal marchio UE, a condizione che e nella misura in cui si riferisca al periodo rilevante per il quale l'uso deve essere dimostrato.

⁹ Articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/1001.

¹⁰ Articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1001.

5. RIVENDICAZIONI DI PREESISTENZA RELATIVE A MARCHI UE

Dopo la fine del periodo di transizione, cesseranno di produrre effetti nell'Unione europea tutte le rivendicazioni di preesistenza in essere relative a marchi UE e basate su diritti derivanti dal marchio nazionale nel Regno Unito.

6. RAPPRESENTANZA DINANZI ALL'EU IPO

6.1. Obbligo di essere rappresentati dinanzi all'EU IPO

Dopo la fine del periodo di transizione, le persone fisiche o giuridiche aventi il domicilio o la sede unicamente nel Regno Unito dovranno essere rappresentate dinanzi all'EU IPO in conformità all'articolo 120, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 (sul marchio UE) e all'articolo 78, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 (sui disegni e modelli comunitari) in tutti i procedimenti previsti da tali regolamenti, salvo per quanto riguarda il deposito di una domanda di marchio UE o di una domanda di disegno o modello comunitario registrato. Cfr. tuttavia la parte B, sezione 6, del presente avviso per quanto riguarda i procedimenti in corso dinanzi all'EU IPO.

6.2. Persone abilitate a rappresentare una persona fisica o giuridica dinanzi all'EU IPO

Dopo la fine del periodo di transizione, le seguenti persone non soddisferanno più il requisito di cui all'articolo 120 del regolamento (UE) 2017/1001 e all'articolo 78 del regolamento (CE) n. 6/2002:

- nel caso degli avvocati ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 o dell'articolo 78, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 6/2002:
 - gli avvocati abilitati nel Regno Unito;
 - gli avvocati abilitati in uno Stato membro dello Spazio economico europeo e aventi domicilio professionale nel Regno Unito;
- nel caso dei mandatari o rappresentanti abilitati ai sensi rispettivamente dell'articolo 120, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 e dell'articolo 78, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 6/2002:
 - i cittadini del Regno Unito;
 - i cittadini di uno Stato membro dello Spazio economico europeo aventi domicilio professionale o impiego nel Regno Unito;
 - i cittadini di uno Stato membro dello Spazio economico europeo aventi domicilio professionale o impiego nello Spazio economico europeo, ma che attualmente soddisfano il requisito di cui all'articolo 120, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 o all'articolo 78, paragrafo 4, lettera c), del

regolamento (CE) n. 6/2002 in quanto abilitati a rappresentare persone fisiche o giuridiche in materia di marchi o disegni e modelli dinanzi all'Ufficio centrale per la proprietà industriale del Regno Unito.

Cfr. tuttavia la parte B, sezione 6, del presente avviso per quanto riguarda i procedimenti in corso dinanzi all'EU IPO.

B. PERTINENTI DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO DI RECESSO RELATIVE ALLA SEPARAZIONE

1. CONTINUITÀ DELLA TUTELA NEL REGNO UNITO DEI DIRITTI REGISTRATI

L'articolo 54, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo di recesso prevede la continuità della tutela dei marchi UE nel Regno Unito. Dopo la fine del periodo di transizione, il titolare di un marchio UE registrato a norma del regolamento (UE) 2017/1001 prima della fine del periodo di transizione diventerà, senza alcun riesame, titolare di un marchio equiparabile, registrato e opponibile nel Regno Unito secondo il diritto di detto Stato, consistente nello stesso segno, per i medesimi prodotti o servizi e avente le seguenti caratteristiche:

- il marchio reca la stessa data di deposito o la stessa data di priorità del marchio dell'Unione europea e, se del caso, si avvale della preesistenza di un marchio del Regno Unito rivendicata ai sensi dell'articolo 39 o dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2017/1001;
- il marchio non può essere dichiarato decaduto in ragione del fatto che il marchio dell'Unione europea corrispondente non è stato oggetto di uso effettivo nel territorio del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione;
- il titolare di un marchio dell'Unione europea che ha acquisito notorietà nell'Unione è autorizzato a esercitare nel Regno Unito diritti equivalenti a quelli di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 e all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva (UE) 2015/2436 per il marchio corrispondente sulla base della notorietà acquisita nell'Unione entro la fine del periodo di transizione, purché da allora la continua notorietà del marchio si basi sull'uso che ne è fatto nel Regno Unito¹¹.

L'articolo 54, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo di recesso prevede la continuità della tutela dei disegni o modelli comunitari registrati nel Regno Unito. Dopo la fine del periodo di transizione, il titolare di un disegno o modello comunitario registrato e se del caso pubblicato dopo il differimento della pubblicazione a norma del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio prima della fine del periodo di transizione diventerà, senza alcun riesame, titolare di un disegno o modello equiparabile, registrato e opponibile nel Regno Unito secondo il diritto di detto Stato, per il medesimo disegno o modello e avente le seguenti caratteristiche:

¹¹ Articolo 54, paragrafo 5, dell'accordo di recesso.

- la durata della protezione prevista dalla legislazione del Regno Unito per tale disegno o modello registrato sarà pari almeno al periodo di protezione rimanente previsto dal diritto dell'Unione per il disegno o modello comunitario registrato corrispondente;
- la data di deposito o la data di priorità prevista dalla legislazione del Regno Unito per tale disegno o modello registrato coinciderà con quella del disegno o modello comunitario registrato corrispondente¹².

Tuttavia, a norma dell'articolo 54, paragrafo 3, dell'accordo di recesso, se un marchio UE o un disegno o modello comunitario registrato è dichiarato nullo o decaduto o è annullato nell'Unione in esito a un procedimento amministrativo o giudiziario che è in corso l'ultimo giorno del periodo di transizione, anche il corrispondente diritto nel Regno Unito sarà dichiarato nullo o decaduto o annullato¹³. La dichiarazione o la decadenza o l'annullamento hanno efficacia nel Regno Unito alla stessa data in cui hanno efficacia nell'Unione.

Il diritto conferito da un marchio o da un disegno o modello registrato nel Regno Unito ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, lettera a) o b), dell'accordo di recesso si rinnoverà la prima volta alla data di rinnovo del corrispondente diritto di proprietà intellettuale registrato a norma del diritto dell'Unione.

L'articolo 55 dell'accordo di recesso stabilisce la procedura di registrazione dei marchi e dei disegni o modelli registrati di cui all'articolo 54, paragrafo 1, lettere a) e b), del medesimo accordo:

- i competenti soggetti del Regno Unito provvederanno alla registrazione dei marchi o dei disegni o modelli registrati gratuitamente¹⁴ usando i dati disponibili nei registri dell'EU IPO;
- i titolari dei marchi UE e dei disegni o modelli comunitari registrati in questione non saranno tenuti a presentare domanda né a espletare una particolare procedura amministrativa nel Regno Unito;
- ai titolari dei diritti conferiti da un marchio o da un disegno o modello registrato nel Regno Unito in conformità all'articolo 54, paragrafo 1, lettere a) e b), dell'accordo di recesso non sarà fatto obbligo di avere un recapito postale nel Regno Unito per i tre anni successivi alla fine del periodo di transizione.

I titolari dei diritti conferiti da un marchio o da un disegno o modello registrato nel Regno Unito in conformità all'articolo 54, paragrafo 1, lettere a) e b), dell'accordo di

¹² Articolo 54, paragrafo 6, dell'accordo di recesso.

¹³ Il Regno Unito non è tenuto a dichiarare nullo o decaduto il corrispondente diritto nel suo territorio qualora i motivi di nullità o decadenza del marchio dell'Unione europea o del disegno o modello comunitario registrato non si applichino nel Regno Unito.

¹⁴ Fatte salve le tasse di rinnovo eventualmente applicabili all'atto del rinnovo dei marchi o dei disegni o modelli registrati pertinenti (articolo 55, paragrafo 4, dell'accordo di recesso).

recesso hanno la facoltà di rinunciare a tali diritti nel Regno Unito secondo la procedura applicabile ai sensi della legislazione del Regno Unito¹⁵

2. CONTINUITÀ DELLA PROTEZIONE NEL REGNO UNITO DELLE REGISTRAZIONI INTERNAZIONALI CHE DESIGNANO L'UNIONE

L'articolo 56 dell'accordo di recesso impone al Regno Unito di adottare misure atte a garantire che le persone fisiche o giuridiche che, prima della fine del periodo di transizione, hanno ottenuto protezione per marchi o disegni e modelli oggetto di registrazioni internazionali che designano l'Unione europea in base al sistema di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi o al sistema dell'Aia per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali godano di protezione nel Regno Unito per i loro marchi o disegni e modelli industriali rispetto a tali registrazioni internazionali.

3. CONTINUITÀ DELLA PROTEZIONE NEL REGNO UNITO DEI DIRITTI NON REGISTRATI

L'articolo 57 dell'accordo di recesso prevede la continuità della protezione dei disegni e dei modelli comunitari non registrati nel Regno Unito.

Il titolare di un diritto relativo a un disegno o modello comunitario non registrato conferito prima della fine del periodo di transizione a norma del regolamento (CE) n. 6/2002 diventerà, in relazione a tale disegno o modello comunitario non registrato, titolare ipso iure di un diritto di proprietà intellettuale opponibile nel Regno Unito in virtù della legislazione del Regno Unito, che garantisce lo stesso livello di protezione del regolamento (CE) n. 6/2002.

La durata della tutela di tale diritto conformemente alla legislazione del Regno Unito sarà pari almeno al periodo di protezione rimanente del disegno o modello comunitario non registrato corrispondente, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, di detto regolamento.

4. DIRITTO DI PRIORITÀ PER DOMANDE PENDENTI RELATIVE A MARCHI UE E A DISEGNI O MODELLI COMUNITARI REGISTRATI

A norma dell'articolo 59, paragrafo 1, dell'accordo di recesso la persona che ha depositato una domanda di marchio dell'Unione europea o di disegno o modello comunitario a norma del diritto dell'Unione prima della fine del periodo di transizione, cui sia stata assegnata una data di deposito, avrà il diritto di depositare una domanda nel Regno Unito entro nove mesi dalla fine del periodo di transizione per lo stesso marchio riguardante prodotti o servizi identici o contenuti in quelli per i quali è stata depositata la domanda nell'Unione o per lo stesso disegno o modello.

Una domanda presentata ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, dell'accordo di recesso sarà considerata recare la stessa data di deposito e la stessa data di priorità della domanda corrispondente depositata nell'Unione e, se del caso, si avvarrà della preesistenza di un marchio del Regno Unito rivendicata ai sensi dell'articolo 39 o 40 del regolamento (UE) 2017/1001.

¹⁵ Articolo 55, paragrafo 4, dell'accordo di recesso.

5. COMPETENZA GIURISDIZIONALE PER I PROCEDIMENTI AVVIATI PRIMA DELLA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

L'articolo 67, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo di recesso prevede che, dopo la fine del periodo di transizione, nel Regno Unito e negli Stati membri in situazioni che coinvolgano il Regno Unito si applichino le disposizioni dei regolamenti (UE) 2017/1001¹⁶ e (CE) n. 6/2002¹⁷ riguardanti la competenza giurisdizionale in relazione a:

- procedimenti avviati prima della fine del periodo di transizione; e
- procedimenti o cause connesse ai sensi degli articoli 29, 30 e 31 (sulla litispendenza) del regolamento (UE) n. 1215/2012¹⁸.

6. RAPPRESENTANZA NEI PROCEDIMENTI IN CORSO DINANZI ALL'EUIPO

A norma dell'articolo 97 dell'accordo di recesso, la persona abilitata a norma del diritto dell'Unione a rappresentare una persona fisica o giuridica dinanzi all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, che prima della fine del periodo di transizione rappresenta una parte in un procedimento dinanzi a detto Ufficio, può continuare a rappresentare tale parte in tutte le fasi di detto procedimento dinanzi all'Ufficio.

A tal fine detta persona sarà equiparata a un mandatario abilitato a norma del diritto dell'Unione a rappresentare una persona fisica o giuridica dinanzi all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale.

Il sito web della Commissione sulle norme unionali in materia di proprietà intellettuale (https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property_it) e il sito web dell'EUIPO (<https://euipo.europa.eu/ohimportal/it>) riportano informazioni generali sulla legislazione dell'Unione applicabile ai marchi UE e ai disegni e modelli comunitari. Se necessario queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea
Direzione generale Mercato interno,
industria, imprenditoria e PMI

Ufficio dell'Unione europea per la
proprietà intellettuale

¹⁶ Cfr. l'articolo 122 e seguenti del regolamento (UE) 2017/1001.

¹⁷ Cfr. l'articolo 79 e seguenti del regolamento (CE) n. 6/2002.

¹⁸ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).