

QUALI CERTEZZE IN TEMPI INCERTI? AGGIORNAMENTI DAL FRONTE BREXIT SUL TEMA DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE

Vi state ancora chiedendo cosa succederà ai vostri marchi e design in Unione Europea se l'opzione "No Deal Brexit" dovesse prevalere al 31 Ottobre? E se la situazione sia cambiata da quanto previsto per l'opzione "No Deal" nel Marzo scorso?

In breve: No; sebbene ci siano maggiori certezze sulla attuazione della legalizzazione dei diritti di PI in Gran Bretagna visto che ciò che accadrà è stato deciso.

Per riassumere, deal o no deal scenario, questo è quel che accadrà:

1. I titolari di registrazioni per Marchio e/o Design in UE otterranno automaticamente e senza spese, dall'Ufficio Marchi della Gran Bretagna, l'emissione di una similare registrazione in GB con le stesse caratteristiche e date;
2. I titolari di domande per Marchio e/o Design in UE avranno un termine di 9 mesi dopo la data di avvenuta Brexit (quindi fino al Luglio 2020), per richiedere l'emissione di una similare domanda in GB con le stesse caratteristiche delle loro domande in UE, ma sarà necessario pagare le tasse ufficiali;
3. Le registrazioni similari in GB, il cui rinnovo cade nel periodo di 6 mesi dopo la data di avvenuta Brexit, dovranno essere rinnovate separatamente anche per la Gran Bretagna, anche se il rinnovo della porzione in UE è stato fatto.

I titolari di marchi o design devono, poi, prendere ulteriori misure per il momento?

Se siete in procinto di lanciare un nuovo prodotto anche in Gran Bretagna, effettuare un separato deposito direttamente in GB (contestualmente alla domanda presentata in UE) può essere utile poiché una domanda in UE depositata in questo periodo non giungerà a registrazione prima della data di prevista Brexit, 31 Ottobre 2019. Sebbene possa essere comunque richiesta una similare domanda in GB nel periodo di 9 mesi post Brexit, visto che il procedimento di registrazione in GB è piuttosto veloce (3/4 settimane per l'esame e 2 mesi per la pubblicazione), una domanda già depositata in GB potrebbe potenzialmente giungere a registrazione in Novembre. La registrazione di un design è un procedimento più veloce e, quindi, presenta meno problemi. Naturalmente, dopo la data di prevista Brexit, sarà necessario provvedere singolarmente alla tutela nei territori di UE e GB.

Eventuali alter azioni da intraprendere?

Se le contraffazioni sono un problema ed è in programma una azione anticontraffazione attraverso le dogane, questa azione subirà gli effetti della Brexit e non sarà efficace in Gran Bretagna a Brexit avvenuta. Dovrà, quindi, essere fatta una richiesta separata presso le dogane GB e sarà comunque utile discutere la strategia con il proprio Consulente PI.

Le registrazioni di domini .eu richiedeono – per essere registrate – un soggetto (o società) che abbia un indirizzo all'interno dell'Unione Europea, quindi sarà necessario verificare se siete titolari di domini .eu.

Infine, è necessario verificare il proprio portafoglio marchi per verificare l'uso ed accertarsi che le registrazioni che saranno concesse in GB non siano vulnerabili da una cancellazione per non uso.

Ma se alla fine, ci fosse un accordo?

La fase di transizione proposta attualmente manterrà lo status quo fino al 31 dicembre 2020 e, successivamente, entrerà in vigore quanto sopra.

Murgitroyd ha uffici in Gran Bretagna, Francia, Irlanda, Finlandia, Germania, Italia e Svizzera; con uno staff altamente qualificato e con lunga esperienza e può offrire diretta rappresentanza in 15 stati membri. Offrendo soluzioni certe in questi momenti di incertezza.

Per approfondimenti, contattate l'ufficio di Milano: 02/8739 8550:

Guido M. Zerbi

Elena Brioschi

UNITED KINGDOM

ABERDEEN

Unit G10, The Enterprise Centre
Exploration Drive, Aberdeen, AB23
8GX
Tel: +44 (0) 1224 706 616

BELFAST

5th Floor, The Potthouse, 1 Hill
Street, Belfast, BT1 2LB
Tel: +44 (0) 28 90 320 441

CARDIFF

Cardiff Business Technology Centre,
Senghennydd Road, Cardiff, CF24
4AY
Tel: +44 (0) 29 2009 9999

GLASGOW

Scotland House, 165-169 Scotland
Street, Glasgow, G5 8PL
Tel: +44 (0) 141 307 8400

LONDON

Corinthian House, 17 Lansdowne
Road, Croydon, London, CR0 2BX
Tel: +44 (0) 208 688 3490

LONDON CITY

CityPoint, 1 Ropemaker Street,
London, EC2Y 9HT
Tel: +44 (0) 207 153 1255

NEWCASTLE

Collingwood House, 3 Collingwood
Street, Newcastle Upon Tyne, NE1
1JW

SOUTHAMPTON

Kings Park House, 22 Kings Park
Road, Southampton, SO15 2AT
Tel: +44 (0) 23 8000 2022

YORK

Enterprise House, Heslington, York
YO10 5NQ
Tel: +44 (0) 1904 898 881

FINLAND

HELSINKI

Mannerheimintie 12B 5th Floor,
00100 Helsinki, Finland
Tel: +358 (0) 9 2516 6388

FRANCE

NICE

Immeuble Atlantis, 55 Allée Pierre
Ziller, 06560 Valbonne, Sophia
Antipolis, France
Tel: +33 (0) 4 97 21 52 00

GERMANY

MUNICH

Bernhard-Wicki-Straße 7, D-80636
Munich, Germany
Tel: +49 (0) 89 3090 71100

IRELAND

DUBLIN

Unit 1, Block 8, Blanchardstown
Corporate Park, Cruiserath Road,
Blanchardstown, Dublin 15, Ireland
Tel: +353 (0) 1 882 9400

ITALY

MILAN

Piazza Borromeo 12, Milan 20123,
Italy
Tel: +39 0287 398 550

NICARAGUA

MANAGUA

Embajada de Mexico, Una Cuadra
Arriba, A la Esquina, Casa #100,
Managua, Nicaragua
Tel: +1 (919) 474 8300

UNITED STATES OF AMERICA

DURHAM

4721 Emperor Blvd, Suite 430
NC 27703, USA
Tel: +1 (919) 474 8300

SILICON VALLEY

1275 Franklin Square, Santa Clara,
CA 95050, USA
Tel: +1 (408) 3073 736

EUROPEAN PATENT AND TRADE MARK ATTORNEYS

Tel: +44 (0) 191 211 3550

General Email:
mail@murgitroyd.com

General Phone:
+44 (0) 141 307 8400

General Fax:
+44 (0) 141 307 8401