



“Gli effetti dell’uscita della Gran Bretagna sui diritti di proprietà intellettuale”

Prof. Avv. Marco Ricolfi
Weigmann Studio Legale e Università di Torino

4 Maggio 2020

I termini della questione

- Incrocio fra due ordini di questioni
 - Quali diritti?
 - Quale collocazione giuridica della GB i. nel periodo transitorio ex Art. 50 TUE (31 dicembre 2020); e ii. alla fine del periodo transitorio (prorogabile)

Quali diritti?

Titoli di protezione

- Marchi e disegni
- Brevetti
- Diritto d'autore
- Altri? Varietà vegetali; nomi a dominio; diritti sui generis (banche dati); ora anche il segreto aziendale;
- Altri profili giuridici diversi dai titoli di proprietà intellettuale:
 - Diritto dei contratti;
 - Controversie
- L'altra faccia della medaglia: data protection

Quale collocazione giuridica della GB?

- Nel periodo transitorio ai sensi dell'art. 50 (2020);
- Dopo: l'incerta collocazione della GB come...
 - 1) Non come Membro EEA (come la Norvegia); né come Membro EFTA (come la Svizzera)
 - 2) Accordo tipo CETA (ma attenzione: mixed + ISDR);
 - 3) Fall back: Semplice membro OMC

Quali diritti? MARCHI 1

- Per i marchi nazionali tutto come prima
- Concettualmente quesito doppio per il MarchioUE perché questo si splitta:
 - che cosa succede (sulla frazione ideale del diritto unitario che resta) in GB dopo l'effetto dell'uscita (versante UK=**A**); e
 - che cosa succede sul marchio europeo (residuo) dopo la stessa data (versante EU=**B**);
- Le fonti:
 - l'accordo **sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (2019/C 384 I/01)**, artt. 54 ss.
 - E il Withdrawal Agreement Act UK del gennaio 2020

Questioni specifiche del (futuro) titolo nazionale britannico (versante A)

- La disciplina delle *child registrations* (anche *spin-off*); ora marchi **equiparabili, comparable**
- Art. 54(1) dell'accordo
- Data di domanda originaria EUTM Art. 54(5);
- Diritti di priorità e rivendicazione di preesistenza; *reviving the old relative?* Art. 52(5)
 - La domanda per queste va fatta entro 9 mesi dal 1 gennaio 2021
- Se il MUE non è ancor registrato, ma pending, la domanda di marchio UK comparable
 - Costa £ 170;
 - E scavalca un diritto nazionale medio tempore richiesto

Questioni specifiche del (futuro) titolo nazionale britannico (versante A)

- Le domande (ed i procedimenti) in corso; qui due difficoltà:
 - azioni di annullamento e decadenza e accettazione del giudicato CdG: sì Art. 54(3); e
 - Impedimenti che non si applicano alla GB (ad es. descrittività; ordine pubblico e falce e martello) Art. 54(3), secondo comma
 - Azioni di merito: come se niente fudesse
- Rinnovo: Art. 54(4) Opt-out (=rinuncia)? Non sempre possibile
- Marchi collettivi e di certificazione: UKIPO contatterà e chiederà traduzioni

Le questioni bilaterali (A e B)

- Onere di utilizzazione: A e B; **si computa uso UE solo per il periodo pre-1 gennaio 2021, art. 54(5)(b)**
- **Accertamento della notorietà e degli altri profili potenzialmente multi-giurisdizionali: secondary meaning, descrittività; Impulse revisited: anche qui punto di riferimento è il 1 gennaio 2021 A e B art. 54(5)(b)**
- **Esaurimento: Art. 61: che vuol dire? è un tema aperto: Svizzera ed EFTA applicano la regola dell'esaurimento internazionale, regardless; ma che farà l'UK? Goods placed on the UK market by, or with the consent of, the right holder after the transition period may no longer be considered exhausted in the EEA.**

Il versante B

- Ma come verranno affrontate le questioni simmetriche sul versante del marchio UE?
- Siamo in attesa: https://www.oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/Brexit/COM_ED_on_the_withdrawal_of_the_UK_from_the_EU_Brexit_final_19-2-19.pdf non è più attuale secondo <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/Brexit-q-and-a>
- Ma allora?

Altre questioni

- Diritto di patrocinio
 - Di fronte all'EU IPO (Art. 93 r.m.UE); o EEA o accordo bilaterale EU/GB; e
 - Di fronte a Tribunale EU e CdG (non si pensi solo alle imprese britanniche; quanti paesi terzi si fanno rappresentare da britannici?)
- Cross-border injunctions: no dopo il gennaio 2021
- ma il problema è più ampio, giurisdizione, danni... UK aderisce a Lugano?

Altri diritti 1

- Disegni Art. 54(6)
- Varietà vegetali Art. 54(1)(c):
 - In entrambi i casi **PARALLELISMO CON I MARCHI**
- Disegni non registrati: art. 57
- Banche dati Art. 58

Altri diritti 2

- **GIs** Art. 54(2): su questo bisogna dire qualcosa di più
- Partendo dal lato B): il reg. 1151/2012 e simili si applicano anche a GIs di paesi terzi e quindi anche di UK post-Brexit
- Ma allora il lato A)? «almeno lo stesso livello di protezione»
- Ma CUP, Madrid, Lisbona, TRIPs giovano? Lisbona no, UK non ne è parte; per le altre la magra consolazione dell'«extended passing off»; un consiglio: passare ai marchi collettivi o di certificazione?

Altre questioni 2

- E poi ci sono i contratti:
 - Di licenza; ma anche
 - Di coesistenza;
 - Di garanzia;

Quali diritti? BREVETTI 2

- CBE:
 - Tutto come prima: fascio di brevetti; però...
- Brevetto europeo unitario:
 - GB uno dei tre membri necessari; ma
 - Art. 84 richiede che per aderire al BEU si sia Stato EU;
 - Negoziati possibili: Secondo Tillman GB può restare parte se...
Uscita GB con nuovo negoziato sulla terza sede; ma
<http://ipkitten.blogspot.com/2020/02/breaking-news-uk-will-not-participate.html>
- Nel frattempo BVerfG <http://ipkitten.blogspot.com/2020/03/breaking-german-constitutional-court.html>

Quali diritti? 3

Diritto d'autore: cambia poco;
la proposta di European copyright code
sicuramente viene almeno temporaneamente
accantonata;

Data Protection

- Il brutto ricordo dopo il caso Schrems;
- Qui la base di partenza è diversa:
- Fino al 20 dicembre 2020 business as usual
- Poi non si sa
- Art. 71 dell'Accordo sul withdrawal

Conclusione

- Grazie!
- CCBY

