

Brexit e Proprietà Intellettuale

Come gestire i diritti di proprietà intellettuale nel (e dal) Regno Unito a seguito della BREXIT

Emanuele Montelione, 4 marzo 2021

Le tappe

23 Giugno 2016: Referendum

29 Marzo 2017: Comunicazione del Regno Unito di voler lasciare l'UE

30 Marzo 2019: scadenza prorogata

31 Dicembre 2020: definitivo «distacco»

1 Gennaio 2021:
IL REGNO UNITO È UN PAESE TERZO

ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA
COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA
COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, DA UNA
PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E
IRLANDA DEL NORD, DALL'ALTRA

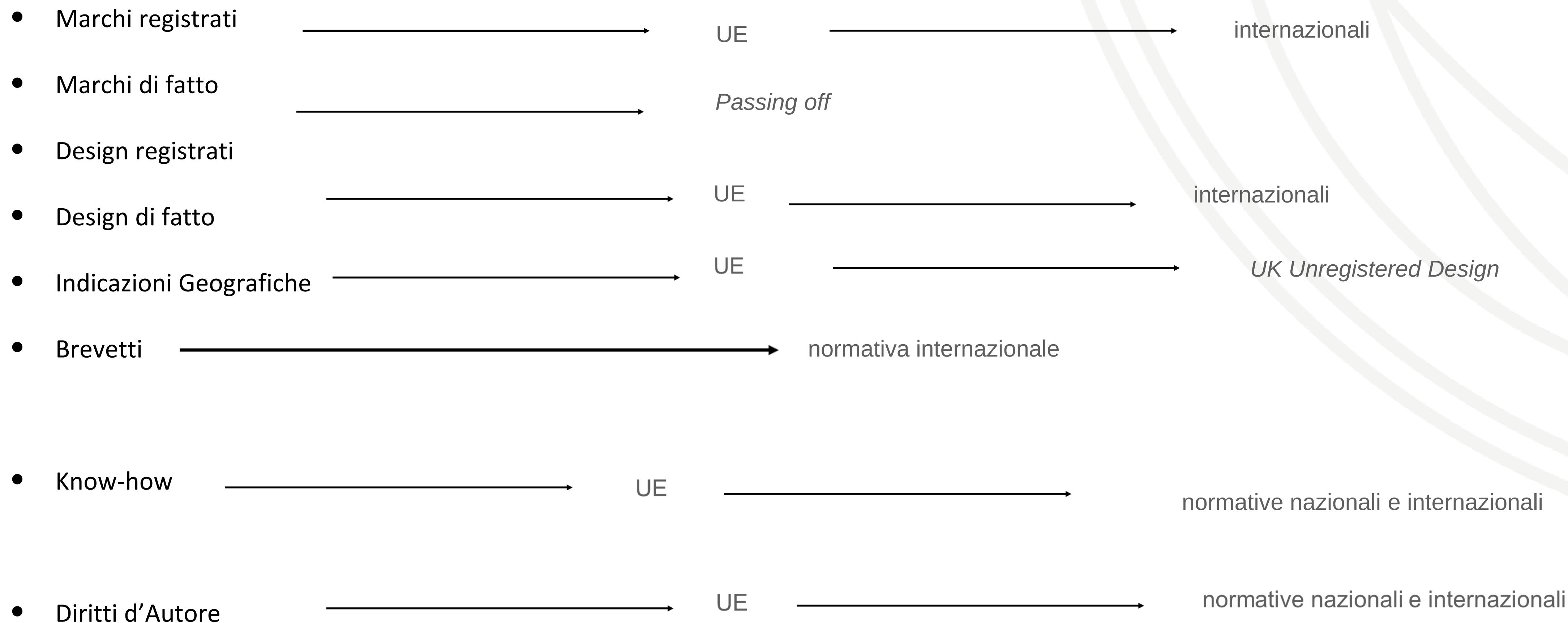
The EU-UK Trade and Cooperation Agreement
EU-UK-TCA





Brexit e Proprietà Intellettuale

Ogni diritto e/o titolo ha un proprio statuto giuridico



Brexit e IP

Marchio UE registrato

Il Regno Unito ha creato un diritto clone.

Ogni marchio UE registrato al 31/12/2020 è stato convertito in marchio nazionale UK

Intellectual Property Office

Trade mark number
UK00907214653

Status
Registered

Overview

Trade mark



Filing date

05 September 2008

Date of entry in register

27 November 2009

Renewal date

05 September 2028

Mark details

Trade mark category
Collective

Owner(s) name

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Viale Trento n° 69, Cagliari, 09123, Italy

Country of Incorporation
Italy



Tutela la tua proprietà intellettuale nell'Unione europea

Informazioni sul fascicolo di MUE

I.S.O.L.A.
007214653

Linea temporale



Informazioni sul marchio

Nome	I.S.O.L.A.	Data di deposito	05/09/2008
Numero di deposito	007214653	Data registrazione	27/11/2009
Base del marchio	MUE	Data scadenza	05/09/2028
Data ricezione	05/09/2008	Data designazione	
Tipo	Figurativo	Lingua di deposito	Italiano
Natura	Collettivo	Seconda lingua	Inglese
Classi di Nizza	6, 8, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 34 (Classificazione di Nizza)	Riferimento domanda	ISOLA
Classificazione di Vienna	03.03.01, 03.03.24 (Classificazione di Vienna)	Status del marchio	Registrato
		Carattere distintivo acquisito	No

Brexit e IP

Marchio UE depositato

Il Regno Unito si impegna a creare un diritto clone se domanda marchio UK entro il 30 settembre 2021 (nove mesi dal 1 gennaio 2021 oppure rivendicazione data di priorità).

EUIPO non considererà i diritti anteriori UK nei procedimenti pendenti di opposizione o cancellazione

SARDINIA
018326784

Linea temporale



Informazioni sul marchio

Informazioni sul marchio

Nome	SARDINIA	Data di deposito	27/10/2020
Numero di deposito	018326784	Data registrazione	03/03/2021
Base del marchio	MUE	Data scadenza	27/10/2030
Data ricezione	27/10/2020	Data designazione	-

Rappresentazione grafica

SARDINIA

Brexit e IP

Marchio di fatto

NON ESISTE UN MARCHIO UE DI FATTO



NEL REGNO UNITO ESISTE IL *TORT DA PASSING OFF*
se sussistono tre elementi

Goodwill associated with the product or service
(avviamento)

Misrepresentation by the defendant (intentional or not)
(imitazione)

Damage arising from the defendant's misrepresentation
(danno)

Brexit e IP

Marchio Internazionale

Il Regno Unito fa parte del Sistema internazionale (Accordo di Madrid)

WIPO | MADRID

5. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

Madrid Agreement (Marks) (1891), revised at Brussels (1900), at Washington (1911), at The Hague (1925), at London (1934), Nice (1957) and at Stockholm (1967), and amended in 1979

and

6. Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

Madrid Protocol (1989), amended in 2006 and in 2007

(Madrid Union)

(continuation)

State/IGO	Date on which State became party to the Madrid Agreement ²	Date on which State/IGO became party to the Madrid Protocol (1989)
United Kingdom	–	December 1, 1995 ^{5,6,15,16}
United States of America	–	November 2, 2003 ^{5,6}
Uzbekistan	–	December 27, 2006 ^{6,10}
Viet Nam	March 8, 1949	July 11, 2006 ⁶
Zambia	–	November 15, 2001 ⁶
Zimbabwe	–	March 11, 2015 ^{5,6}
Total: (107)	(55)	(107)



PUNTO CARTESIANO

Brexit e IP

Disegno Comunitario Registrato

Il Regno Unito ha creato un diritto clone.

Ogni Disegno Comunitario Registrato al 31/12/2020 è stato convertito in disegno/modello nazionale UK

Informazioni sul fascicolo di DMC

008249817-0001

Linea temporale

DMC registrato

04/11/2020

Domanda di DMC ricevuta

17/11/2020

Registrato e interamente pubblicato (A1)

03/03/2021

01/06/2025

Periodo di rinnovo aperto

04/11/2025

Data di scadenza del disegno o modello

Rappresentazione grafica

Informazioni sul disegno o modello

Numero disegno o modello	008249817-0001	Lingua di deposito	ITALIANO
Nome		Seconda lingua	INGLESE
Data di deposito	04/11/2020	Riferimento	
Data registrazione	04/11/2020	Classificazione di Vienna	
Data scadenza	04/11/2025	Elemento verbale	
Status del disegno o modello	Registrato e interamente pubblicato (A1)		

GOV.UK

Find a registered design

+ Feedback

Design number

90082498170001

Status

Registered

Registration date

4 November 2020

Renewal date

4 November 2025

Owners

Name	Address
Rimar Srl	Via Cellini, 1 Z. A. Grottaocia, Cingoli, 62011

Brexit e IP

Disegno Comunitario di fatto

Il Regno Unito si impegna a creare un diritto clone.

Ogni Disegno Comunitario di fatto al 31/12/2020 avrà tutela simile con interpretazione delle corti inglesi



Brexit e IP

Design Internazionale

Il Regno Unito fa parte del Sistema dell’Aya

WIPO | HAGUE

- 20 -				
7. Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs ¹ Hague Agreement (1925), revised at London (1934) ² and at The Hague (1960) ² (supplemented by the Additional Act of Monaco (1961)), ² the Complementary Act of Stockholm (1967) and the Protocol of Geneva (1975), ⁴ and amended in 1979), and the Geneva Act (1999) (Hague Union)				
State/IGO	Date on which State/IGO became party to the Agreement	Date on which State became party to the Hague Act ¹	Date on which State became party to the Complementary Act of Stockholm	Date on which State/IGO became party to the Geneva Act
Republic of Korea	July 1, 2014	–	–	July 1, 2014
Republic of Moldova	March 14, 1994	March 14, 1994	March 14, 1994	December 23, 2003
Romania	July 18, 1992	July 18, 1992	July 18, 1992	December 23, 2003
Russian Federation	February 28, 2018	–	–	February 28, 2018
Rwanda	August 31, 2011	–	–	August 31, 2011
Samoa	January 2, 2020	–	–	January 2, 2020
San Marino	January 26, 2019	–	–	January 26, 2019
Sao Tome and Principe	December 8, 2008	–	–	December 8, 2008
Senegal	June 30, 1984	August 1, 1984	June 30, 1984	–
Serbia ¹⁰	December 30, 1993	December 30, 1993	December 30, 1993	December 9, 2009
Singapore	April 17, 2005	–	–	April 17, 2005
Slovenia	January 13, 1995	January 13, 1995	January 13, 1995	December 23, 2003
Slovakia	January 13, 1995	January 13, 1995	January 13, 1995	December 23, 2003
Spain	June 1, 1928	–	–	September 10, 2020
Suriname	November 25, 1975	August 1, 1984	February 23, 1977	September 10, 2020
Switzerland	June 1, 1928	August 1, 1984	September 27, 1975	December 23, 2003
Syrian Arab Republic	May 7, 2008	–	–	May 7, 2008
Tajikistan	March 21, 2012	–	–	March 21, 2012
Tunisia	October 20, 1930	–	–	June 13, 2012
Turkey	January 1, 2005	–	–	January 1, 2005
Turkmenistan	March 16, 2016	–	–	March 16, 2016
Ukraine	August 28, 2002	August 28, 2002	August 28, 2002	December 23, 2003
United Kingdom ^{11, 12}	June 13, 2018	–	–	June 13, 2018
United States of America	May 13, 2015	–	–	May 13, 2015
Viet Nam	December 30, 2019	–	–	December 30, 2019
(Total: 74)	(74)	(34)	(34)	(65)

Brexit e IP

Indicazioni Geografiche

Il Regno Unito :

- riconosce le Indicazioni Geografiche già protette in UE al 31 dicembre 2020;
- si impegna a riconoscere in via reciproca le proprie Indicazioni Geografiche la cui gestione è affidata al *Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA)*
- non fa parte del Sistema di Lisbona sulla tutela internazionale delle Indicazioni geografiche



Brexit e IP

Indicazioni Geografiche



L'Accordo recita così:

Prendendo atto delle pertinenti disposizioni di eventuali precedenti accordi bilaterali tra il Regno Unito, da una parte, e l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, dall'altra, le parti possono compiere congiuntamente sforzi ragionevoli per concordare norme sulla protezione e sull'effettiva applicazione a livello interno delle loro indicazioni geografiche.

Brexit e IP

Brevetti

Il Regno Unito :

- Fa parte e continuerà a far parte della Convenzione sul Brevetto Europeo;
- Fa parte e continuerà a far parte della Patent Convention Treaty
- non farà parte del Sistema di Brevetto Europeo ad Effetto Unitario



WIPO | PCT

Brexit e IP

KNOW-HOW

Il Regno Unito :

- ha adottato la Direttiva UE sui TRADE SECRETS;
- non sottopone la propria normativa all'interpretazione della Corte di Giustizia Europea;
- *tort of breach of confidence protects information which has the “necessary quality of confidence”*