

VADEMECUM

BREXIT E DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE



Realizzato e finanziato nell'ambito della collaborazione tra
l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) e l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)

Il presente documento è stato redatto nel mese di novembre 2018 dal Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza in collaborazione con l'EU IPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) e l'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) con la "peer review" della IP Commission della Italian International Chamber of Commerce.

I testi sono a cura dell'Avv. Emanuele Montelione, coordinatore scientifico del progetto "Marchi e Disegni Comunitari", con il contributo degli avvocati Elio de Tullio, Astrid Wiedersich Avena e Arianna Di Sanno.



Un particolare ringraziamento a Luciana Ciuffini per gentile concessione delle immagini.

SOMMARIO

PREMESSA	4
GESTIONE DEI TITOLI E DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE	6
Marchi	6
Disegni e modelli	8
Denominazioni e indicazioni geografiche protette	10
Brevetti	11
Segreti commerciali	13
Diritto d'autore	15
Varietà vegetali	17
DIFESA DEI TITOLI E DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE	18



PREMESSA



Il presente vademecum vuole fornire quante più informazioni utili ai cittadini e alle imprese italiane affinché possano, con maggiore consapevolezza, pianificare la loro gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale in seguito alla separazione del Regno Unito dall'Unione Europea.

È, infatti, a tutti noto che il 23 giugno 2016 si è tenuto un referendum nel Regno Unito per decidere se questi (il Regno Unito) avrebbe dovuto lasciare (*leave*) o sarebbe dovuto rimanere (*remain*) nell'Unione Europea (UE).

È noto, altresì, che la decisione di lasciare l'UE ha prevalso con circa il 52% dei voti e che, di conseguenza, a fine marzo 2017 il governo del Regno Unito ha attivato la procedura prevista dall'articolo 50 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE), avviando i negoziati formali per lasciare l'Unione Europea.

La procedura è comunemente nota come "Brexit": non ha precedenti nella storia dell'Unione Europea e comprende anche specifici negoziati sui diritti di proprietà industriale e intellettuale.

L'Unione Europea ha creato una Task Force che ha lo scopo di preparare e condurre i negoziati con il Regno Unito, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione europea.

Tale Task Force è presieduta dall'On. Michel Barnier ed è comunemente nota con il nome di TF50.

Tramite il sito di TF50 si possono seguire in costante aggiornamento i vari progressi nei negoziati.

La prima fase di negoziati si è conclusa con un primo rapporto congiunto denominato *Joint report from the negotiators of the European Union and the United Kingdom Government on progress during phase 1 of negotiations under Article 50 TEU on the United Kingdom's orderly withdrawal from the European Union* che comprende un titolo, il titolo IV (artt. 50-57), sui diritti di proprietà industriale e intellettuale.

Sembrava che la chiusura della prima fase di negoziati avesse dato una prima certezza e, cioè, che ci sarebbe stato un Periodo Transitorio che durerà fino al 31 dicembre 2020 e, pertanto, tutti i titoli unitari (marchi UE, Disegni Comunitari, Varietà Vegetali, DOP e IGP) acquisiti nel Regno Unito in quanto stato membro dell'UE avranno (avrebbero) pieno effetto nel Regno Unito fino a tale data.

Le fonti ufficiali lasciano propendere per la scelta di una cosiddetta "soft Brexit", ovvero nel mantenimento di rapporti costruttivi tra UE e Regno Unito, e ciò si desume dal fatto che il 14 novembre 2018 il Governo del Regno Unito ha proposto un accordo in tale senso che il 25 novembre 2018 è stato accettato dal Consiglio dell'UE.

Tuttavia, vi è il rischio che il Parlamento del Regno Unito non approvi l'accordo ovvero che si prospetti l'ipotesi contraria e cioè quella che non si raggiunga alcun accordo (cosiddetto NO DEAL).

Per questo il presente vademecum è un primo tentativo (aggiornato a fine novembre 2018) di quanto finora pare probabile (Soft Brexit).

PER SAPERNE DI PIÙ

Il rapporto che chiude la prima fase di negoziati si può consultare qui:

https://ec.europa.eu/commission/publications/joint-report-negotiators-european-union-and-united-kingdom-government-progress-during-phase-1-negotiations-under-article-50-teu-united-kingdoms-orderly-withdrawal-european-union_en

Il sito della Task Force UE è raggiungibile tramite il seguente link:

https://ec.europa.eu/info/departments/taskforce-article-50-negotiations-united-kingdom_it

L'ultimo documento pubblicato dal Governo Inglese (cosiddetto "White Paper") è consultabile qui:

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/589191/The_United_Kingdoms_exit_from_and_partnership_with_the_EU_Web.pdf

La notizia dell'accordo raggiunto è pubblicata nel sito del Consiglio Europeo qui:

<https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-uk-after-referendum/>

Il testo dell'accordo è consultabile qui:

<https://ec.europa.eu/commission/sites/beta->

GESTIONE DEI TITOLI E DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Marchi



Il punto di partenza non possono non essere i marchi.

Come noto, infatti, il sistema duale creato dalla normativa dell'Unione Europea in materia di marchi è stato una sorta di diritto comune, con un legislatore (il Parlamento UE e il Consiglio UE), un proponente principale (la Commissione UE) ed un'interprete principale (la Corte dei Giustizia).

Il sistema è duale perché, da un lato, ci sono i cosiddetti marchi dell'Unione Europea (d'ora in avanti anche con l'acronimo inglese EUTM sia al singolare che al plurale) e dall'altra parte i marchi nazionali che, qui consiste la dualità, coesistono con gli EUTM.

Tutto lascia supporre che dopo il periodo di transizione (che, nell'ipotesi oggi più probabile terminerebbe il 31 dicembre 2020), gli EUTM continueranno ad essere protetti nel Regno Unito con la stessa data di deposito iniziale.

Non è chiaro come avverrebbe la "continuità di protezione"; non è chiaro se sarebbe automatica o si dovrebbe depositare un'apposita istanza, pagando un canone per la conversione nel sistema nazionale britannico. Dal punto di vista sostanziale sarebbe comunque un punto assodato che il Regno Unito garantirebbe la stessa protezione ai marchi britannici frutto di conversione da EUTM a quella applicata ai marchi nazionali.

Non è chiaro quale sarebbe il trattamento delle domande pendenti di EUTM alla data del 31 dicembre 2020 o delle registrazioni di EUTM oggetto di azioni di cancellazione.

È ragionevole pensare che se la domanda di registrazione di EUTM al 31 dicembre 2020 non riceve opposizioni, la stessa facoltà di conversione sia permessa al titolare di tale domanda.

Allo stesso tempo, è ragionevole pensare che se la domanda di registrazione di EUTM al 31 dicembre 2020 fosse oggetto di un'obiezione ex officio da parte dell'Esaminatore dell'EUIPO (che ritenesse il marchio privo di uno dei requisiti assoluti alla registrazione in una lingua che non sia l'inglese), il titolare di tale EUTM dovrebbe comunque avere la possibilità di conversione mantenendo la data di deposito iniziale.

Analogamente, un EUTM già concesso che però al 31 dicembre 2020 fosse oggetto di un'azione di cancellazione potrebbe essere convertito in UKTM solo se la causa della cancellazione non concerne direttamente o indirettamente il Regno Unito.

Una riflessione la meritano anche gli EUTM già concessi che non sono oggetto di contestazioni ma semplicemente (ed è un caso frequente) sono usati solo in una parte del territorio UE.

Si pensi ad esempio al caso di un'impresa italiana che detiene un marchio UE che usa solo in Italia. Finora tale impresa ha beneficiato del fatto che l'uso in Italia bastasse a validare la protezione di un EUTM per tutta la UE.

Con la Brexit è ragionevole pensare che ciò non sia più possibile e che, pertanto, chi voglia mantenere la protezione del marchio originariamente depositato/registrato nel Regno Unito tramite EUTM dovrà provvedere ad una registrazione locale.

Per quanto concerne i marchi nazionali inglesi (UKTM), finora il Regno Unito non ha ancora adattato la propria legislazione secondo quanto richiesto dalla seconda direttiva di armonizzazione del diritto nazionale sui marchi.

La Brexit ha messo in dubbio che ciò avvenisse.

Tuttavia, l'Ufficio Britannico della Proprietà Intellettuale (UKIPO) ha condotto uno studio ed una consultazione pubblica da cui emerge la sostanziale volontà di recepire le maggiori novità concernenti il diritto dei marchi nazionali quali, ad esempio, quelle di ammettere i marchi non tradizionali e di ampliare la nozione di diritto anteriore in caso di opposizione amministrativa.

PER SAPERNE DI PIÙ

Lo studio del UKIPO sull'adeguamento della legislazione nazionale britannica alla Seconda Direttiva Marchi può essere consultato tramite questo link: www.gov.uk/government/consultations/implementation-of-the-trade-mark-directive-2015

Già prima della conclusione della prima fase di negoziazione, EUIPO ha reso pubblico, tramite il seguente link, una serie di risposte alle domande più frequenti:

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/QandA_brexit_en.pdf

Disegni e modelli



L'esistenza di un diritto comune europeo in materia di tutela delle forme (design) è meno netta che in materia di marchi.

Anche nel caso dei disegni e modelli il sistema si presenta come duale perché, da un lato, ci sono i cosiddetti Disegni Comunitari Registrati (d'ora in avanti anche con l'acronimo inglese RCD sia al singolare che al plurale) e, dall'altra parte, i disegni e modelli nazionali che coesistono con gli RCD.

Solo che a questi due diritti sulle forme si aggiungono altre forme di protezione cosiddette "di fatto" nel senso che non trovano la costituzione in una domanda di registrazione ma nell'uso di fatto di una determinata forma o nella constatazione che tale forma è meritevole anche tramite diritto d'autore.

Procediamo per gradi.

Anche per gli RCD la prima fase di negoziazioni ha confermato che, anche dopo il periodo di transizione che terminerà il 31 dicembre 2020, questi continueranno ad essere protetti nel Regno Unito con la stessa data di deposito iniziale.

Anche in questo caso non è ancora chiaro come sarà di fatto applicata la "continuità di protezione" se, cioè, ci sarà una protezione automatica o se si dovrà depositare un'apposita istanza: il Regno Unito potrebbe "guadagnare" dall'applicazione di un canone per la conversione dell'RCD nel sistema nazionale britannico ma dal punto di vista sostanziale è deciso che la protezione che il Regno Unito garantirà sarà la stessa a quella applicata ai disegni e modelli nazionali.

Non è ancora stato deciso il trattamento che avranno le domande pendenti di RCD alla data del 31



dicembre 2020, ma considerata la celerità con cui vengono concessi gli RCD, sembra essere un problema di importanza quantitativa assai modesta.

Di diverso tenore è la riflessione sulla sorte che avranno gli RCD oggetto di azioni di cancellazione alla data del 31 dicembre 2020.

È ragionevole pensare che un RCD già concesso, che però al 31 dicembre 2020 fosse oggetto di un'azione di cancellazione, potrebbe essere convertito in Disegno Registrato nel Regno Unito (d'ora in avanti RUKD) solo se la causa della cancellazione non concernesse direttamente o indirettamente il Regno Unito.

I veri casi di frizione tra normativa UE e normativa britannica in materia di design si avranno verosimilmente con i diritti di fatto.

Infatti, il design comunitario non registrato tutelabile ai sensi del regolamento 6/2002 è un titolo di privativa diverso – nella sostanza – rispetto al design britannico non registrato.

Diversa è la durata visto che per i design di fatto europei essa è limitata a tre anni mentre per i design britannici non registrati la protezione dura fino a quindici anni e diversa è la modalità di creazione del diritto di fatto atteso che nel caso dei design britannici non registrati occorre dimostrare la “deliberate duplication” mentre lo stesso non è richiesto al quasi omonimo (ma diverso) diritto di fatto europeo.

Ancora meno immediata è la possibilità del cumulo del diritto di design con il diritto d'autore.

È noto, infatti, che alcune forme sono meritevoli di protezione anche in ragione del carattere artistico e creativo della forma. Solo che il sistema del diritto d'autore tipico dei Paesi di diritto continentale europeo è diverso rispetto al sistema del copyright tipico dei sistemi di common law.

In quest'ultimo caso è prevalente l'elemento della copia mentre nei sistemi di diritto d'autore è prevalente la meritevolezza della tutela della forma anche sul piano artistico e creativo.

Denominazioni e indicazioni geografiche protette



Anche in materia di protezione delle denominazioni e delle indicazioni geografiche (d'ora in avanti DOP e IGP) c'è un diritto comune europeo, solo che, a differenza di quanto normato con i marchi e i disegni e modelli (design), non c'è un sistema duale.

Visto dal Regno Unito, infatti, il sistema di protezione delle DOP e delle IGP è un sistema esclusivamente di diritto europeo.

Allo stato delle negoziazioni il Regno Unito si è impegnato a creare un sistema di protezione nazionale di DOP e IGP; solo che non è chiaro come sarà tale sistema: se cioè sarà stringente come quello dei Paesi del Mediterraneo oppure meno invasivo per la grande distribuzione. Il problema, infatti, risiede nel ruolo che i toponimi possono o devono avere nell'identificare i prodotti. Finora la scelta dell'UE è stata che la protezione – almeno in ambito agroalimentare – dovesse essere molto forte e che quindi il toponimo oggetto di regolamentazione tramite una DOP o una IGP dovesse prevalere su un marchio che usasse in tutto o in parte il toponimo.

Al contrario, per tradizione mercantile gli inglesi hanno dato prevalenza al marchio del produttore o del commerciante non disciplinando con il diritto interno l'uso e la registrazione dei toponimi se non nei casi macroscopici di divieto di monopolizzazione di diciture descrittive (come possono essere i toponimi quando costituiscono l'unica o prevalente componente del marchio) o di diciture ingannevoli (come possono essere i toponimi quando sono usati per ingannare i consumatori sull'origine geografica dei prodotti).

Per gli italiani è auspicabile che le negoziazioni portino le DOP e le IGP già protette a livello europeo a mantenere, anche dopo il 31 dicembre 2020, lo stesso livello di protezione nel Regno Unito.

Brevetti



In materia di brevetti il diritto dell'Unione Europea non ha prodotto un'armonizzazione, procedurale o sostanziale, delle normative nazionali.

Dal 1978 è operativo il Brevetto Europeo che, però, ha come fondanti delle norme di diritto internazionale trasposte nella Convenzione sul Brevetto Europeo.

Essendo il Regno Unito membro della Convenzione sul Brevetto Europeo ed essendo l'inglese una delle tre lingue ufficiali, le imprese italiane (o degli altri Paesi membri della Convenzione) hanno sempre protetto le proprie invenzioni nel Regno Unito tramite il Brevetto Europeo.

Dopo anni e anni di tentativi, l'UE è finalmente riuscita a "raccordare" la Convenzione sul Brevetto Europeo con il proprio diritto e a creare un brevetto europeo con effetto unitario ("brevetto unitario") che diventerà operativo solo dopo che verrà ratificato da un numero congruo di Paesi il cosiddetto Accordo internazionale sul Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB).

Il brevetto unitario sarà rilasciato dall'Ufficio Europeo dei brevetti (EPO) e consentirà, attraverso il pagamento di un'unica tassa di concessione (e poi rinnovo) direttamente all'EPO, di ottenere contemporaneamente la protezione brevettuale nei 26 paesi UE aderenti all'iniziativa: Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Polonia, Malta, Cipro, Grecia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Portogallo, Austria, Romania, Bulgaria, Ungheria, Irlanda.

Il brevetto unitario non si sostituisce ma semplicemente si affianca alla tutela brevettuale oggi esistente a livello nazionale (ad esempio in Italia presso l'UIBM o nel Regno Unito presso l'UKIPO)

e a livello europeo (presso l'EPO).

Per stimare i tempi di attuazione del brevetto unitario al momento è cruciale capire l'esito di un ricorso presso la Corte Costituzionale tedesca sollevata da un mandatario locale.

L'Accordo internazionale sul Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) prevede che uno dei tre tribunali competenti a decidere in materia di brevetti europei sia a Londra e questo farebbe propendere verso l'interesse del Regno Unito a rimanere membro effettivo del brevetto unitario.

Tuttavia, il Regno Unito dovrebbe accettare (e l'UE dovrebbe permettere) che l'ultima istanza sia espletata presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ovvero una delle principali istituzioni dell'Unione Europea.

Nell'ultimo White Paper pubblicato dal Governo del Regno Unito parrebbe che la volontà a proseguire con il brevetto unitario permane in pieno. In esso si legge, infatti:

The UK has ratified the Unified Patent Court Agreement and intends to explore staying in the Court and unitary patent system after the UK leaves the EU. The Unified Patent Court has a unique structure as an international court that is a dispute forum for the EU's unitary patent and for European patents, both of which will be administered by the European Patent Office. The UK will therefore work with other contracting states to make sure the Unified Patent Court Agreement can continue on a firm legal basis.

PER SAPERNE DI PIÙ

Il sito sul brevetto unitario dell'EPO è disponibile al link:

www.epo.org/law-practice/unitary.html

Il sito provvisorio del Tribunale Unificato sul Brevetto Unitario:

www.unified-patent-court.org/

La Guida sul Brevetto Unitario è consultabile qui:

www.epo.org/law-practice/unitary/unitary-patent/unitary-patent-guide.html

L'ipotesi NO DEAL in ambito brevettuale è affrontata dal Regno Unito in questo paper:

www.gov.uk/government/publications/patents-if-theres-no-brexite-deal

Segreti commerciali



Nell'attuale contesto economico caratterizzato dalla libera concorrenza e dalla globalizzazione dei mercati, la protezione dei segreti industriali, delle informazioni riservate ovvero di quello che comunemente viene definito come know-how riveste sempre più un ruolo strategico per l'impresa.

Le imprese oggi detengono informazioni non brevettabili, sia per scelta o impossibilità, che comunque rappresentano un grande valore economico e per i concorrenti un indubbio vantaggio, se solo le potessero conoscere.

In ragione della rapidità con cui muta la tecnologia, la protezione del segreto industriale rappresenta il diritto di privativa intellettuale più attrattivo, interessante ed efficiente oltre ad essere quello in apparenza più facilmente costituibile.

Il Regno Unito ha adottato la Direttiva UE sui segreti commerciali (Direttiva UE 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016) sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illecita con entrata in vigore dal 9 giugno 2018 ovvero nei termini stabiliti dalla stessa direttiva.

Del resto il Regno Unito ha una tradizione giuridica imperniata sulla tutela delle situazioni giuridiche di fatto qual è anche la tutela del segreto.

Non da ultimo, una tutela analoga era prevista nell'accordo sull'Organizzazione per il libero commercio, cosiddetto *TRIPs Agreement (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)*, che all'art. 39 attribuiva al legittimo detentore un diritto di proprietà industriale.

La norma rilevante di diritto inglese che qui si riporta fa espresso riferimento alla Direttiva ed è ancora più perentoria – quanto a portata della protezione – delle norme trasposte in altri ordinamenti nazionali.

WIDER PROTECTION

3.— The acquisition, use or disclosure of a trade secret is unlawful where the acquisition, use or disclosure constitutes a breach of confidence in confidential information.

(2) A trade secret holder may apply for and a court may grant measures, procedures, and remedies available in an action for breach of confidence where the measures, procedures and remedies—

(a) provide wider protection to the trade secret holder than that provided under these Regulations in respect of the unlawful acquisition, use or disclosure of a trade secret, and

(b) comply with the safeguards referred to in Article 1 of Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure.

(3) A trade secret holder may apply for and a court may grant the measures, procedures and remedies referred to in paragraph (2) in addition, or as an alternative, to the measures, procedures and remedies provided for in these Regulations in respect of the unlawful acquisition, use or disclosure of a trade secret.

Un elemento di centrale importanza per la definizione del perimetro di tutela dei segreti commerciali nel Regno Unito è la demarcazione temporale entro cui si può proporre l'azione che varia dai cinque ai sei anni dalla rivelazione/appropriazione illecita del segreto commerciale.

Pertanto, possiamo ritenere che nel Regno Unito, a prescindere da qualsiasi scenario avrà la Brexit, la tutela dei segreti commerciali avrà gli stessi standard di quella degli altri Paesi UE.

PER SAPERNE DI PIÙ

In questo sito si può consultare la legislazione di riferimento nel Regno Unito sui “trade secrets”: www.legislation.gov.uk/uksi/2018/597/made

Diritto d'autore

In materia di diritto d'autore non è previsto un sistema di registrazione unitario a livello europeo. Ed infatti, il copyright è un diritto che viene riconosciuto a livello nazionale dai singoli Stati; tuttavia, a livello europeo sono stati emanati atti per il ravvicinamento delle normative nazionali, basati sui trattati internazionali che armonizzano tale materia.

Pertanto, la protezione per le opere di diritto d'autore sarà garantita nel Regno Unito ai cittadini europei, anche a seguito dell'uscita dall'UE, stante l'adesione del Regno Unito ai trattati internazionali in materia (i.e. Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 1886 e Accordi TRIPS), che impongono agli Stati aderenti di proteggere automaticamente le opere create in qualsiasi altro Stato aderente in accordanza con alcuni standard minimi di protezione. L'adesione del Regno Unito a questi trattati internazionali non dipende dal rapporto Regno Unito-UE e, pertanto, resterà in vigore anche a seguito dell'uscita dall'UE.

Il Regno Unito ha recentemente proposto in Parlamento (26 ottobre 2018) una bozza di emendamenti (*"The Intellectual Property (Copyright and Related Rights) (Amendment) (EU Exit) Regulations 2018"*) alla normativa esistente in materia al fine di assicurare il corretto funzionamento del sistema ed evitare incertezze nel caso in cui non si raggiunga alcun accordo (c.d. uscita NO DEAL). Tramite queste modifiche, verranno apportate delle correzioni/rimozioni alla attuale legislazione inglese in materia di *copyright* in relazione ai riferimenti nel corpo normativo all'UE, al SEE (Spazio Economico Europeo) o agli Stati membri.

Ad ogni modo, sebbene il diritto d'autore continuerà ad essere tutelato sulla base dei trattati internazionali, l'uscita del Regno Unito dall'UE potrebbe avere effetti negativi per i cittadini UE in relazione ad alcuni profili della tutela, assicurati specificatamente dalla normativa UE e non presenti nell'impianto dei trattati internazionali (quali, ad esempio, la portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti *online* di cui al Regolamento UE 2017/1128, la protezione *sui generis* concessa alle banche dati dalla Direttiva 96/9/CE, la liberatoria sui diritti d'autore per le trasmissioni via satellite di cui alla Direttiva 93/83/CEE, il riconoscimento reciproco dello status di opera orfana di cui alla Direttiva 2012/28/UE, la gestione collettiva dei diritti d'autore disciplinata con la Direttiva 2014/26/UE...).

Ad esempio, la portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti *online* prevista dal Regolamento UE 2017/1128 consente ai cittadini UE l'accesso ai suddetti servizi in qualsiasi Stato membro si trovino temporaneamente. Pertanto, il fornitore di servizi *online* è tenuto a fornire i contenuti online disponibili in uno Stato membro ad un cittadino di quello Stato che si trovi temporaneamente in un altro Stato membro. In caso di uscita dall'UE senza accordo, tale meccanismo cesserà di esistere nel territorio del Regno Unito per i cittadini europei e, viceversa, nel territorio degli Stati membri dell'UE per i cittadini del Regno Unito (secondo quanto previsto dal punto 37 del *"The Intellectual Property (Copyright and Related Rights) (Amendment) (EU Exit) Regulations 2018"*).

Un altro aspetto che, in caso di mancato accordo, potrebbe essere influenzato negativamente è la protezione *sui generis* concessa dalla Direttiva 96/9/CE alle banche dati per la cui compilazione il costituente (che sia un cittadino, un residente o una società appartenente al SEE) ha impiegato un notevole investimento in termini di denaro, impegno o tempo. Tale Direttiva concede al costituente di una banca dati il diritto di restringere e limitare l'utilizzo o l'estrazione dei dati presenti nella

banca dati senza il proprio permesso. Si tratta di una protezione automatica estesa a tutto il territorio del SEE. In caso di uscita dall'UE senza accordo, questa protezione non sarà più estesa ai soggetti cittadini e residenti o alle società del Regno Unito. In questo caso, secondo quanto riportato dall'UKIPO, i diritti sulle banche dati (detenuti da persone fisiche o società del Regno Unito o del SEE) validi nel Regno Unito prima dell'uscita dall'UE dovrebbero continuare ad essere tutelati nel Regno Unito (si veda anche il punto 38 del *"The Intellectual Property (Copyright and Related Rights) (Amendment) (EU Exit) Regulations 2018"*).

PER SAPERNE DI PIÙ

In questi siti si possono consultare le pubblicazioni del Department for Business, Energy & Industrial Strategy del Governo del Regno Unito e dell'UKIPO relative all'impatto della Brexit sul diritto d'autore in caso di mancato accordo:

www.gov.uk/government/publications/copyright-if-theres-no-brexit-deal/copyright-if-theres-no-brexit-deal

www.gov.uk/government/publications/changes-to-copyright-law-in-the-event-of-no-deal/changes-to-copyright-law-in-the-event-of-no-deal#fn:6

A questo link è possibile consultare la bozza di emendamenti proposti alla normativa esistente nel Regno Unito in materia di copyright:

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5bd2f17340f0b604cbff22d6/SI_-_Intellectual_Property__Copyright_and_Related_Rights__Amendment__EU_Exit__Regulations_2018_v2.pdf

Varietà vegetali

La legislazione dell'UE fornisce un quadro per la protezione dei diritti delle varietà vegetali in tutti i 28 paesi dell'UE, che affianca il sistema nazionale del Regno Unito. I diritti di varietà vegetali Europei sono gestiti dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCV), un'agenzia dell'UE. La privativa comunitaria ha una durata di 30 anni per le varietà a fusto legnoso (alberi e viti) e di 25 anni per le varietà non legnose, a partire dalla concessione.

La registrazione delle varietà nel Regno Unito è guidata dall'Agenzia per la salute degli animali e delle piante (Animal and Plant Health Agency - APHA), che coordina quasi tutti i test per il riconoscimento delle private.

Una volta che una varietà è registrata in un elenco nazionale, viene aggiunta al "Catalogo comune" dell'UE, consentendo la sua commercializzazione in tutta l'UE.

Se il Regno Unito lasciasse l'UE nel marzo 2019 senza un accordo, i diritti di varietà vegetali Europei concessi fino a quel momento, compresi quelli detenuti dalle imprese del Regno Unito, continuerebbero a essere riconosciuti nei restanti 27 paesi dell'UE. Tali diritti sarebbero automaticamente riconosciuti e protetti in base alla legislazione del Regno Unito, senza che i titolari dei diritti debbano effettuare alcun atto formale.

Qualora i diritti dell'UE siano stati richiesti, ma non concessi prima del 29 marzo 2019, una richiesta di diritti nel Regno Unito dovrebbe essere presentata all'APHA, seguendo la normale procedura relativa ai diritti delle varietà vegetali britanniche, e utilizzando la stessa data di priorità.

Pertanto, per ciò che riguarderà le nuove varietà vegetali, gli allevatori dovranno ottenere due registrazioni invece di una per ottenere la stessa copertura geografica, in quanto sarà necessaria una protezione separata nel Regno Unito e una nell'UE.

Le varietà registrate nell'elenco nazionale UK non saranno più automaticamente aggiunte al "Catalogo comune" dell'UE.

PER SAPERNE DI PIÙ

In questo sito si possono consultare le pubblicazioni del Department for Business, Energy & Industrial Strategy del Governo del Regno Unito e dell'UKIPO relative all'impatto della Brexit sulle varietà vegetali in caso di mancato accordo:

www.gov.uk/government/publications/plant-variety-rights-and-marketing-of-seed-and-propagating-material-if-theres-no-brexite-deal/plant-variety-rights-and-marketing-of-seed-and-propagating-material-if-theres-no-brexite-deal

DIFESA DEI TITOLI E DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE



Il Regno Unito ha una tradizione giuridica di tutela “forte” della proprietà intellettuale.

Pertanto, è facile supporre che anche nel caso della difesa giudiziale dei diritti di proprietà industriale e intellettuale, il Regno Unito garantirà standard alti di protezione dei diritti.

Ciò che, invece, non è chiaro è quale sarà il ruolo della Corte di Giustizia UE.

Le sue decisioni (sentenze, ordinanze) continueranno ad essere vincolanti o no per il Regno Unito?

La prima risposta parrebbe potersi ammettere per il periodo transitorio che terminerà il 31 dicembre 2020.

In caso di adesione del Regno Unito al Brevetto ad effetto unitario parrebbe, altresì, possibile che le imprese e i cittadini britannici accettino la giurisdizione della Corte UE ma – davvero – ad oggi è impossibile formulare un’ipotesi sul ruolo che potrà avere la Corte UE nella definizione dell’ambito di protezione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale.

Per quanto riguarda la tutela doganale introdotta dal Regolamento (UE) n. 608/2013, le regole circa la tutela offerta ai diritti di proprietà intellettuale non saranno più applicabili al Regno Unito (si veda la nota della Commissione Europea del 4 giugno 2018: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/notice-to-stakeholders-brexit-ip-enforcement-final_en.pdf).

In particolare, secondo la normativa europea, è possibile presentare, in caso di merci sospette di

violare diritti di proprietà intellettuale, alla competente Autorità doganale di uno Stato membro una domanda di intervento nazionale (con la quale si richiede l'intervento solo da parte dell'autorità doganale di tale Stato) ovvero una c.d. domanda di intervento unionale (con cui si richiede l'intervento a quella stessa Autorità e contemporaneamente alle Autorità doganali di altri Stati membri, sulla base di un diritto registrato a livello europeo). In caso di domanda unionale, le decisioni adottate dall'autorità doganale di uno Stato membro sono efficaci in tutti gli Stati membri in cui l'intervento è stato richiesto.

In mancanza di accordi specifici, a seguito dell'uscita dall'UE, le domande di intervento (AFA) non potranno più essere inviate alla competente autorità doganale del Regno Unito (*HM Revenue & Customs - Intellectual Property Authorisation Unit*). Tuttavia, le domande unionali presentate in uno degli altri 27 Stati membri per richiedere l'intervento anche dell'Autorità doganale del Regno Unito resteranno valide nei restanti 27 Stati Membri.

Per quanto concerne le decisioni di accoglimento delle domande unionali, quelle dei servizi doganali del Regno Unito emesse quando questo era ancora uno Stato Membro non saranno più valide nei rimanenti Stati Membri. Le decisioni di accoglimento adottate in uno dei restanti Stati Membri rimarranno valide nell'Unione a 27 anche se le Autorità doganali britanniche erano tra le Autorità doganali chiamate ad intervenire.

Nel caso in cui una domanda unionale sia stata depositata presso l'Autorità doganale di uno degli altri 27 Stati membri con richiesta di intervento solo all'Autorità di tale Stato membro e a quella del Regno Unito, la domanda unionale verrà convertita in domanda nazionale valida solo per l'altro Stato membro. Allo stesso modo, una decisione emessa da uno dei 27 restanti Stati membri sulla base di una domanda unionale richiedente l'intervento solo dell'autorità doganale di quello Stato membro e di quella del Regno Unito, avrà efficacia solo nello Stato membro dalla cui autorità è stata emessa.

PER SAPERNE DI PIÙ

Il sito web della Commissione sulla fiscalità e l'unione doganale:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/notice-to-stakeholders-brexit-ip-enforcement-final_en.pdf

Fornisce informazioni sulla tutela dogale con riferimento ai diritti di proprietà intellettuale nello scenario post BREXIT.



CONSORZIO CAMERALE PER IL CREDITO E LA FINANZA

Via Meravigli 7 - 20123 Milano

Tel: +39 02 8515 4264

E-mail: studi@consorziocamerale.eu

www.marchiedisegni.eu

