

# Proprietà intellettuale e Brexit: qual è lo scenario?

Ing. VALTER GIUGNI  
 PROPRIA Srl

La “Proprietà intellettuale” – come è noto – tratta, in particolare, di brevetti d’invenzione, modelli industriali e marchi di fabbrica. Questa materia è regolamentata da leggi nazionali, leggi sovranazionali e leggi internazionali, che sono soggette a continui aggiornamenti. Per quanto riguarda i brevetti, in Europa attualmente è in vigore una convenzione sovranazionale.

Si tratta della Convenzione sul Brevetto Europeo, entrata in vigore nel 1977. Attualmente, gli stati membri sono: i 28 stati dell’Unione Europea, più Albania, Islanda, Lettonia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Monaco, Norvegia, San Marino, Serbia, Svizzera e Turchia.

La relativa procedura prevede un deposito centralizzato della domanda di brevetto, cui fanno seguito una ricerca di anteriorità e un esame di merito, per giungere alla concessione del brevetto. Il “brevetto europeo” deve essere successivamente “nazionalizzato” negli stati di interesse per il titolare.

Il brevetto rimane poi in vigore fino ad un massimo di 20 anni dal deposito della domanda, dietro pagamento di tasse annuali progressivamente crescenti. Pur non essendo membri della Convenzione sul brevetto europeo, anche i seguenti paesi possono essere designati con la medesima procedura: Bosnia-Erzegovina, Cambogia, Marocco, Moldavia e Montenegro.

L’Ufficio Europeo dei Brevetti ha la sua sede principale a Monaco di Baviera (Germania) e altre due sedi operative a L’Aia e a Berlino.

Per quanto, invece, riguarda i modelli, o design, e i marchi europei, esiste un Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), costituito nel 1994, con sede ad Alicante (Spagna) presso il quale si possono registrare questi tipi di private.

Anche in questo caso la procedura è centralizzata e dà origine ad una protezione unificata per tutti gli stati membri dell’Unione Europea, ma senza necessità di singole nazionalizzazioni successive alla registrazione. Il “sistema europeo” di protezione della proprietà intellettuale si è dimostrato molto efficiente ed efficace fino ai giorni nostri.

Ora però la Brexit sta per creare un problema non indifferente anche in questo ambito. L’argomento “Proprietà Intellettuale” è oggetto degli artt. 54-61 della bozza di Accordo fra l’Unione Europea e il Regno Unito, attualmente in discussione.

Va detto subito che il “brevetto europeo” non sarà soggetto a conseguenze per effetto della Brexit. Infatti, la Convenzione sul brevetto europeo è indipendente dal quadro normativo dell’Unione Europea. Tanto è vero che a questa convenzione aderiscono anche numerosi stati (come visto sopra) che non fanno parte dell’Unione Europea.

Il problema si pone invece per il “design europeo” e per il “marchio europeo”. Per questi diritti di privativa occorrerà decidere con quali norme dovranno essere considerati sia i diritti anteriori sia i diritti futuri a seguito dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. Infatti, l’EUIPO è stato costituito nell’ambito dell’Unione Europea, comprendente il Regno Unito, ed è governato sulla base di regolamenti unitari. La bozza di accordo attuale prevede all’art. 54 che il titolare di un “marchio registrato” o di un “design concesso” nell’Unione Europea diventi titolare nel Regno Unito di un corrispondente marchio consistente nel medesimo segno, per gli stessi prodotti o servizi, ovvero di un medesimo design.

Questo riconoscimento, secondo l’art. 55 sarà automatico, vale a dire che il titolare del diritto non dovrà sottostare ad alcuna procedura amministrativa per vedere riconosciuto il suo diritto. In particolare, appare interessante la previsione che nessuna tassa dovrà essere pagata per ottenere tale riconoscimento.

Il medesimo provvedimento si applicherà, con le medesime condizioni, anche ai diritti sulle varietà vegetali, alle indicazioni geografiche, alle designazioni di origine, e alle specialità tradizionali garantite quali i vini. Quest’ultimo punto, ovviamente, sta molto a cuore ai produttori italiani! L’art. 56 della bozza di accordo stabilisce poi che il Regno Unito riconoscerà i diritti acquisiti in sede europea prima della fine del periodo di transizione della Brexit, periodo la cui durata è fissata in 21 mesi, vale a dire fino al 31 dicembre 2020.

Tuttavia, è prevista anche la possibilità di una proroga di tale termine. Un ulteriore articolo (art. 57) tratta poi la situazione del “design comunita-

rio non registrato”. Come sanno gli interessati, la protezione dei disegni e modelli comunitari non registrati è in vigore dal 6 marzo 2002 e rappresenta un’alternativa studiata per i prodotti di moda (non solo abbigliamento) la cui presenza sul mercato normalmente è limitata nel tempo. La protezione viene concessa senza alcuna formalità per una durata di 3 anni a partire dalla data di prima divulgazione all’interno dell’Unione Europea.

Ebbene, la bozza di accordo Brexit concede al titolare di mantenere tale diritto, se acquisito entro il periodo di transizione, per un periodo almeno uguale a quello fissato dal regolamento comunitario.

Ancora, in base all’art. 59, il titolare di una domanda di marchio o di design, depositata entro il periodo di transizione ma che rivendica un diritto di priorità, potrà depositare nel Regno Unito una corrispondente domanda entro 9 mesi dal termine del periodo di transizione mantenendo la data di priorità della domanda originaria.

Lo stesso art. 59 riconosce poi – per i marchi – il diritto a rivendicare nell’Unione Europea la cosiddetta “seniority”, vale a dire far valere la preesistenza di un marchio nazionale anteriore, mantenendo quindi la data di deposito o di priorità anche per il Regno Unito.

Da ultimo, l’art. 61 riguarda l’applicazione del “principio di esaurimento dei diritti”. Come noto, il principio di esaurimento comunitario è una regola generale prevista dalla normativa dell’Unione Europea nell’ambito dei diritti di proprietà industriale. Secondo tale principio, dopo che un bene è stato messo in commercio nel territorio dell’Unione Europea, il titolare di diritti su quel bene specifico perde le relative facoltà di privativa. Questo principio si applica sia nel caso in cui il bene venga messo in commercio dal titolare stesso del diritto, sia nel caso in cui l’immissione venga effettuata con il suo consenso, per esempio sulla base di una licenza. Ebbene, la norma rimarrà in vigore fino alla fine del periodo di transizione.

Naturalmente, una volta entrata in vigore la Brexit, il Regno Unito sarà considerato come uno “stato terzo” rispetto all’Unione Europea, alla pari di tutti gli stati extra-comunitari, e i rapporti fra Regno Unito e Unione europea in materia di proprietà intellettuale saranno regolamentati sulla base delle norme internazionali vigenti.

Tuttavia, l’accordo non è detto che venga approvato nei termini proposti. L’attuale stato di incertezza sulle procedure di realizzazione della Brexit non consente di fornire indicazioni precise sugli effetti che ne deriveranno; si possono soltanto formulare delle ipotesi, tenendo conto delle dichiarazioni finora diffuse negli ambienti interessati.

**C**i sono diversi scenari possibili. Un primo scenario si basa sull’auspicata approvazione della bozza di accordo tra Regno Unito e Unione Europea nella formulazione attualmente in discussione (*Soft Brexit*).

In questo caso, si avrebbe l’acquisizione automatica dei diritti (marchi e design) risultanti in sede europea da parte del Regno Unito, come già detto. Un secondo scenario ipotizza il caso di mancato accordo tra Regno Unito e Unione Europea. Il governo del Regno Unito ha previsto in questa situazione (*Hard Brexit*) che i diritti già acquisiti in sede europea vengano convertiti in corrispondenti registrazioni nazionali (marchi e design) nel Regno Unito. Diversamente, le domande europee non ancora convalidate dovrebbero essere oggetto di nuovo deposito nel Regno Unito entro un determinato termine, allo scopo di mantenere la loro data di priorità (deposito originario).

Un terzo scenario ipotizza un nuovo accordo tra Regno Unito e Unione Europea, diverso da quello attualmente in discussione. Naturalmente, anche se non è possibile prevedere su quali basi tale nuovo accordo prenderebbe forma, appare impensabile che gli effetti dell’accordo sui diritti di proprietà intellettuale possano scostarsi sostanzialmente da quelli delle prospettive precedentemente delineate. Un fatto è però certo: in questo caso la data di entrata in vigore delle nuove norme sarebbe considerevolmente posticipata. Come è noto, la data di entrata in vigore di un accordo di recesso fissata al 29 marzo è stata prorogata al 12 aprile con un’ulteriore richiesta, da parte della premier Theresa May, di slittamento a fine giugno.

In conclusione, nulla cambia al momento per i titolari di marchi e design, ma l’incertezza è totale per il futuro prossimo e, sarà pertanto opportuno che i titolari di diritti di proprietà intellettuale in ambito europeo mantengano un’attenta sorveglianza degli sviluppi della Brexit per evitare la perdita dei loro diritti e la conseguente necessità di provvedere al loro ripristino.