

BREXIT POSSIBILI CONSEGUENZE SUI MARCHI

Il regolamento dei marchi comunitari non menziona il caso in cui uno dei Paesi membri esca dall'UE.

Per capire cosa potrà succedere ai marchi comunitari con l'uscita del Regno Unito è necessario fare un passo indietro e vedere cos'è un marchio comunitario (ora marchio dell'Unione Europea):

Un marchio comunitario non è un fascio di marchi nazionali, come il marchio internazionale, ma è un marchio unitario che non segue le normative nazionali ma ha una sua apposita normativa (regole, istituzioni, uffici competenti, ecc.). Quando si registra un marchio comunitario si ottiene tutela automatica in tutti i Paesi aderenti alla UE. Non si può escludere la tutela in uno o più Paesi a scelta. In linea teorica, con l'uscita del Regno Unito, i marchi comunitari (anche quelli già depositati e/o registrati) dovrebbero smettere di produrre effetti nel Regno Unito.

**IN ALTRE PAROLE, CHI È TITOLARE DI UN MARCHIO REGISTRATO NELLA
COMUNITÀ EUROPEA NON SARÀ PIÙ TUTELATO NEL REGNO UNITO.**



Ma questa possibilità, oltre che altamente ingiusta, potrebbe avere delle conseguenze devastanti per molti imprenditori.

Gli inglesi sanno bene che questa eventualità è altamente rischiosa e sicuramente troveranno delle vie per escludere possibili danneggiamenti.

MA QUALI POTREBBERO ESSERE QUESTE SOLUZIONI?

Sicuramente il Regno Unito dovrà determinare delle modalità di conversione (da marchi comunitari a marchi nazionali inglesi).

La conversione potrebbe essere automatica o avviata con apposita domanda.

In entrambe le modalità è abbastanza probabile che la tutela decorrerà comunque dalla data in cui è iniziata a decorrere la tutela del marchio comunitario.

CI SARANNO COSTI PER QUESTA CONVERSIONE?

Ad oggi non è possibile saperlo poiché la conversione è solo un'ipotesi, non è detto che detta procedura avverrà.

In linea di massima potrebbe essere automatica o meno; inoltre, potrebbero essere previste tasse aggiuntive o meno da dover versare all'Ufficio Marchi del Regno Unito a seguito della possibile conversione.

Un problema di non poco conto per i marchi comunitari connesso alla BREXIT è dato dall'obbligo di utilizzo. La normativa comunitaria infatti prevede che l'obbligo di utilizzo del marchio sia soddisfatto se l'utilizzo avviene in una parte sostanziale dell'UE (l'uso in un solo stato membro è stato più volte ritenuto soddisfacente dalla giustizia comunitaria).

COSA SUCCEDERÀ A QUEI MARCHI CHE SONO STATI USATI SOLAMENTE NEL TERRITORIO DEL REGNO UNITO?

Per dare risposta a questo quesito, bisognerà attendere una risposta non dipenderà dalle istituzioni comunitarie e non da quelle nazionali Inglesi, che dovranno decidere come considerare l'uso nel Regno Unito. Potrebbe essere previsto un periodo transitorio in cui sarà data la possibilità ai titolari di marchi comunitari di estendere l'utilizzo ad altri Paesi UE.

A cascata molti altri problemi toccheranno i marchi comunitari. Ad esempio, molti contratti di licenza prevedono la loro validità su tutto il territorio dell'Unione Europea. A questo punto si dovrà valutare se fare riferimento al momento in cui il contratto è stato posto in essere o al momento della

contestazione. Sicuramente chi ha licenze farà bene a prevedere una formula correttiva che eviti qualsivoglia possibile fraintendimento.

Discorso analogo a quello dei marchi sarà da applicarsi anche ai design o modelli Comunitari, per i quali i problemi di "validità territoriale" e tutte le conseguenze del caso, saranno gli stessi sopra riportati per i marchi.

Discorso differente invece per quanto riguarda i titolari dei brevetti europei (EPO) poiché i loro diritti non saranno toccati dalla BREXIT. Infatti il brevetto Europeo nasce da accordi internazionali che nulla hanno a che vedere con l'Unione Europea.

Proprio prendendo spunto dal brevetto europeo, il Regno Unito potrebbe utilizzare una procedura di c.d. convalidazione nella fase nazionale del diritto di proprietà industriale Comunitario, alla stregua di ciò che accade per il brevetto Europeo. Ciò fondamentale potrebbe garantire senza costi o con costi minimi, la tutela del diritto di proprietà industriale, anche nel territorio del Regno Unito, fin dal momento della data del suo deposito originario. Tale metodo potrebbe essere una scappatoia per evitare che migliaia di registrazioni fossero senza tutela in detto territorio.

QUALI SARANNO LE LINGUE UFFICIALI?

In ultimo, ma non per questo di minore importanza, una considerazione linguistica. Ad oggi, a livello Comunitario tutte le lingue ufficiali dei vari stati membri sono lingue riconosciute come lingue ufficiali della Comunità Europea. Per quanto riguarda l'EUIPO (Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale), lo stesso riconosce tutte le lingue, ma solo cinque godono di un privilegio ovverosia: Inglese, Italiano, Francese, Spagnolo e Tedesco. Privilegio nel senso che, volendo fare un esempio di natura pratica, all'atto del deposito di una domanda di marchio dell'Unione Europea, lo stesso può essere depositata come prima lingua nella lingua d'origine, ma si deve designare come seconda lingua, che può essere usata da terzi per eventuali altri procedimenti, una a scelta tra le cinque lingue sopra citate.

Di prassi, nella maggior parte dei casi, si designa la propria lingua come lingua del procedimento e come seconda lingua l'Inglese. Tutto ciò sarà ancora possibile con l'uscita del Regno Unito dalla Unione Europea?

Se non sarà più riconosciuta la lingua Inglese come una delle cinque lingue principali dall'EUIPO, si potrebbero verificare gravi ripercussioni, anche di natura economica, sia per i titolari dei vari

titoli di proprietà industriale, sia per i loro rappresentanti. Ragionando per assurdo ciò potrebbe addirittura portare alla fine della tutela Comunitaria dei diritti di proprietà industriale e a far sì che non esista più tale tipo di tutela a vantaggio delle singole tutele nazionali.

Ciò comporterebbe un danno spaventoso dal punto di vista economico per le istituzioni Comunitarie, un danno a carico dei titolari dei diritti di proprietà industriale che dovrebbero spendere molto di più per tutelare i loro diritti ed un unico vantaggio a favore degli stati membri, i quali, incrementerebbero le loro "entrate".

"Fortunatamente" l'Irlanda, stato di lingua Inglese, fa e farà ancora parte dell'Unione Europea. Sperando che questo sia sufficiente a scongiurare il problema linguistico, anche se è bene precisare che l'Irlanda stessa ha eletto come sua lingua ufficiale il Gaelico e non l'Inglese...

In ogni caso la BREXIT sarà un processo lungo poiché molti punti dovranno essere analizzati e decisi dalle istituzioni coinvolte.

Ci sarà sicuramente un periodo di transizione ma, se siete titolari di un marchio o di un design dell'Unione Europea, sarebbe opportuno che non venisse utilizzato solo nel Regno Unito.