

JACOBACCI
PARTNERS

Camera di
Commercio di Pavia

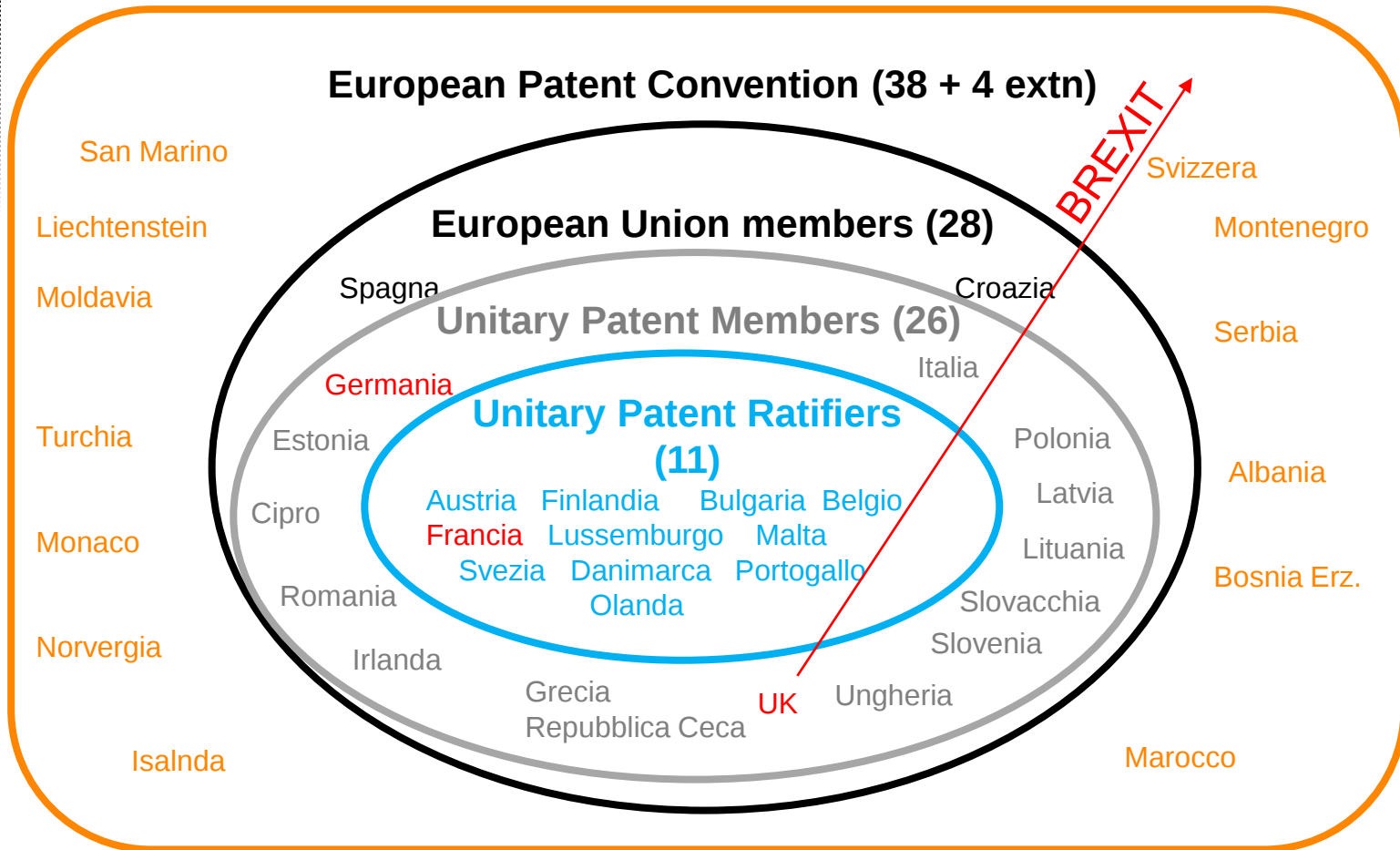
Il dopo Brexit

Dorotea Rigamonti - associate Jacobacci & Partners S.p.A.

Sommario

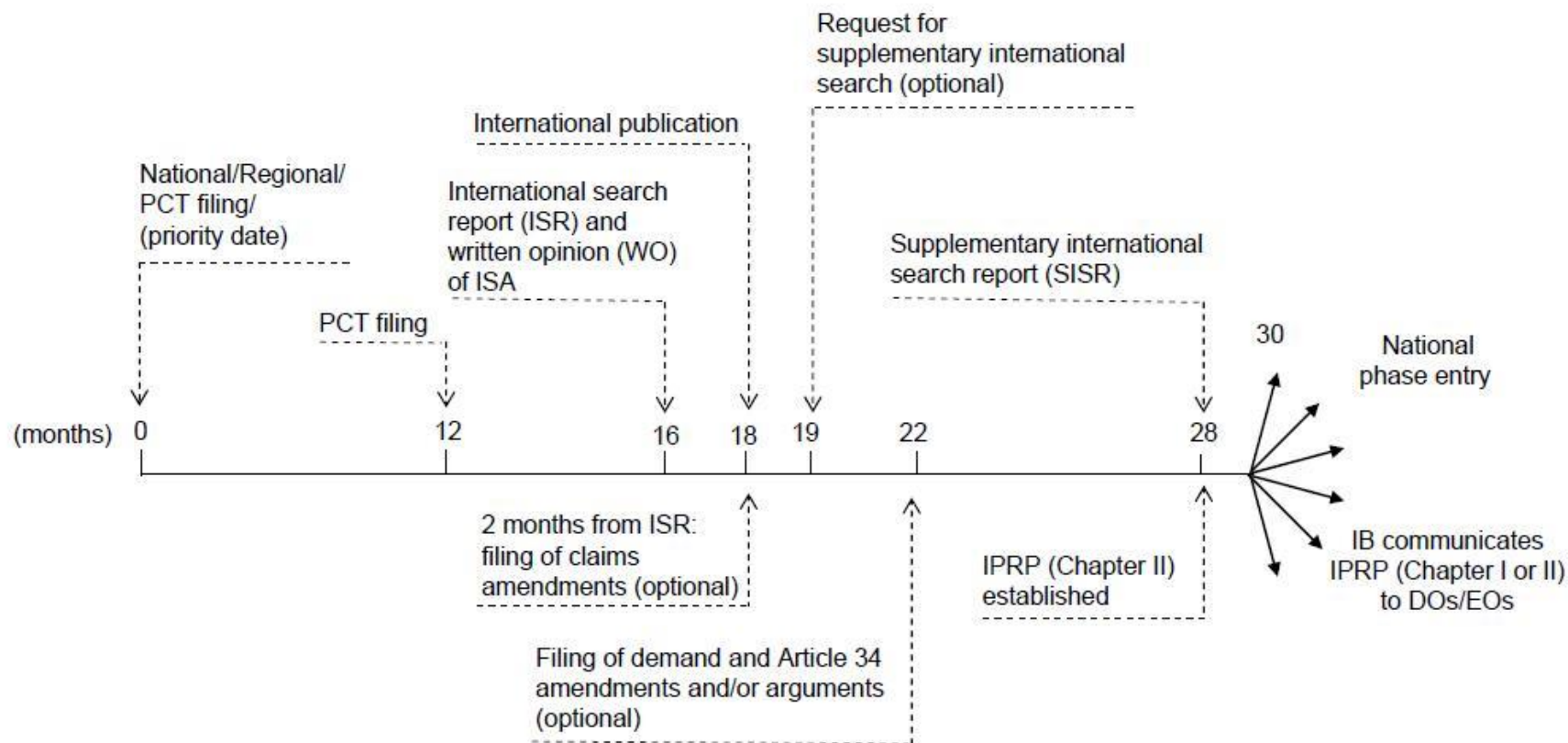
- 1. Brexit and the PCT**
- 2. Brexit and the Unitary Patent**
- 3. Brexit and the UPC**
- 4. Brexit and trademark/design**

European Patenting Overview



1. Brexit and the PCT

PCT TIMELINE



Organizations Related to IP protection for the UK

UK IPO – a PCT and EPO member state

EPO – international searching and preliminary examining authority under the PCT and a designated (and elected) office through the PCT for UK residents and nationals

WIPO – UK is a member state of IP treaties and agreements including the PCT

EUIPO – European Union Intellectual Property Office, not related to PCT

PCT Contracting States (151) – Regional Offices

**States designated for regional and national protection; § regional patent only;
#extension states*

EP European Patent

§ BE Belgium
§ CY Cyprus
§ FR France
§ GR Greece
§ IE Ireland
§ IT Italy
§ LT Lithuania
§ LV Latvia
§ MC Monaco
§ MT Malta
§ NL Netherlands
§ SI Slovenia

*AL Albania
*AT Austria
*BG Bulgaria
*CH Switzerland
*CZ Czech Republic
*DE Germany
*DK Denmark
*EE Estonia
*ES Spain
*FI Finland
*GB United Kingdom
*HR Croatia
*HU Hungary
*IS Iceland
*LI Liechtenstein
*LU Luxembourg
*MK The former Yugoslav
Republic of Macedonia
*NO Norway
*PL Poland
*PT Portugal
*RO Romania
*RS Serbia
*SE Sweden
*SK Slovakia
*SM San Marino
*TR Turkey

#BA Bosnia and
Herzegovina²
#ME Montenegro²
#MA Morocco³
#MD Republic of Moldova⁴

UK PCT Relationships

- UK acts as a receiving office for PCT international applications (IAs)
- The EPO is the sole international searching and preliminary examining authority for applicants filing IAs in the UK
- Patent protection may be sought either through the EPO or by directly entering the national phase before the UKIPO

Impact of Brexit on the PCT

- For UK residents and nationals
 - ✓ No impact on the filing of IAs since UK will remain an EPO member state e.e. filing directly with the UK IPO, EPO or international bureau of WIPO
 - ✓ The UK will continue to use the EPO as international search and preliminary examination
 - ✓ The UK will still not be allowed to be designated an ISA and IPEA (per EPC)

Impact of Brexit on on other PCT Member States

- PCT applicants from all PCT member states will still have two routes available for patent protection in the UK
 - ✓ Through the EPO
 - ✓ Directly with the UK IPO

2. Brexit and the Unitary Patent

Brexit and the Unitary Patent

- **Ratification** by Germany, France and UK as well as 10 other EU members was considered a formality and the Unitary Patent (UP) and the Unitary Patent Court (UPC) were widely expected to come into force in 2017 to provide one unitary patent for all participating EU countries.
- **BREXIT**: on 23 June 2016 the British electorate voted in a referendum that Britain should leave the European Union
- **UK remains for now**: the process to exit the EU is expected to commence by the end of March 2017 and from that point will take up to 2 years, possibly longer. Until then, Britain continues to be a member of the EU.
- **Uncertainty**: Britain is needed to ratify under the current rules but is due to leave the EU. This has thrown a big spanner in the works regarding the timing of the UP, if not the future of the UP itself.

Speculating about the future

Optimistic scenarios

- **2017 still possible:** the UK ratifies whilst it is still a member of the EU to help get this off the ground.
- **UK participation still possible:** during the 2 years exit negotiation period all EU members change the UP agreement such that non-EU members can become/remain members of the UP and UPC.
- **Quick replacement of UK:** the remaining members amend the current agreement to replace the UK as one of the big three with Italy and proceed without the UK even before or shortly after it exits the EU.

Pessimistic scenarios

- **Long delays:** the UK does not ratify and everything is held up until it officially leaves the Union. A third country, Italy, replaces the UK and the process is delayed by up to 6 years. The London court has to be replaced, the fee allocation system has to be renegotiated.
- **Implementation derailed:** in view of all the uncertainties, politically, legally and procedurally, the UP and UPC as currently intended are effectively derailed and it will take many years to kick-start this process again to get to where we were prior to the referendum.

Factors

- **Political will** by the UK Government to prioritise UP ratification. This seems unlikely in the current climate with talks of a «Hard Brexit» (i.e. no accession to the European Economic Area (EEA) if Freedom of Movement is not curtailed) .
- **Legal framework:** there are different opinions whether UP membership of a non-EU country is legally possible.
- **Process:** there is current no foreseeable timeline for procedural steps to resolve the UK dilemma and move ahead with the implementation of the UP and UPC with or without the UK.

What would determine UP take-up

- **Is it worth it?** For certain industries (e.g. automotives) it is not uncommon to seek protection in only 4 or fewer than 4 countries in Europe. Here, the UP routes is not necessarily financially viable, especially if it does not cover the UK. About 50,6% of all granted European patents are currently validated only in 3 EU countries or less (including the UK). 70.5% in 4 EU countries or less. Portfolio management through abandoning patents in selected countries is not possible.
- **How risky?** The plus point of central litigation is also a concern. All or nothing is a higher risk in a new and untested system.
- **Mix and match, wait and see:** whilst industry clearly wants the UP and UPC, everyone we talked to highly valued the fact that the old system would still be available and that there was a long UPC opt-out period, giving applicants the option of holding back.

What would determine UP take-up

- **Take-up rate:** the success of the new system would depend on how widely and how quickly it is taken up by applicants. Whilst the pro-UP sentiment was growing pre-Brexit vote, nobody can be sure how cost and risk will influence take-up. It is certain though that **a UP which does not cover the UK will be less attractive.**

While we wait

- **Keeping all options open:** filing via EP and PCT routes will ensure that UP is available for these applications if and when it does come in. The national route to GB is also available via PCT without going EP regional.
- **Designating GB:** For applicant which previously concentrated on DE and FR and did not bother designating the UK, it may be worth seeking separate protection in the UK to prepare for Brexit.
- **Filing national:** for applicants which only require protection in up to 4 countries in Europe it may be worth considering national filings. Even if the UP come in, it will not be a real alternative in terms of costs.

Strategies for Brexit and UP

Strategic decisions are hard to make until there are more certainties. At the moment there is more that we don't know compared to what we do.

What we know

- There will be a Brexit and the UK Government will invoke Article 50 of the Lisbon Treaty by the end of March 2017 (Prime Minister Theresa May told so, this would mean the UK is likely to leave the Union by spring 2019)

What we do not know

- Which shape will Brexit take (hard or soft, inside or outside the EEA)?
- Will there be a UP/UPC?
- If there is a UP, when it will come?
- When the UP does come, will the UK be in or out?

IPOTESI

Ai blocchi di partenza	UK ratifica UPCA prima di lasciare UE.	Poco probabile nello scenario attuale
Stallo	UK <u>non</u> ratifica UPCA ma non dice espressamente che non ratificherà. Considerato il ruolo UK in UPCA, gli altri stati membri non possono procedere fino a che UK lascerà UE.	Probabile
Stop and go	UK dichiara di non voler aderire a UPCA. Gli altri stati membri possono rivedere il sistema e procedere. Andrebbero riviste le tasse e la localizzazione delle corti.	Ad oggi poco probabile, lo potrebbe divenire con il procedere delle negoziazioni nel 2017

Restare	Nell'ambito delle negoziazioni Brexit, UK dichiara di voler restare nell'UPCA dopo aver lasciato UE. Andrebbero riviste parti dell'accordo, per rendere possibile la partecipazione anche di stati non UE. Potrebbe aprirsi possibilità per la Svizzera.	Possibile dal punto di vista legale ma poco probabile.
Ripartenza	Laddove si decidesse che nell'ambito del brevetto unitario non sarebbe più possibile mantenere UK, andrebbero proposte nuove iniziative per Paesi UE e non UE.	Poco probabile
Status quo	Mancato raggiungimento di accordi di alcun tipo	Più probabile?

3. Brexit and the UPC

In Italia la sede della Divisione Centrale UPC?

- potrebbe essere istituita a Milano, in linea con il ruolo dell'Italia di Stato con maggior numero di brevetti europei validati dopo l'Inghilterra, e con il prestigio e la rilevanza della Sezione Specializzata in Materia di Impresa "A" di Milano a cui sono devolute le controversie in materia di proprietà intellettuale. Milano raccoglie circa il 70% del contenzioso brevettuale italiano, e ha particolare esperienza proprio nelle materie attualmente devolute alla competenza della sede inglese (in particolare chimica e metallurgia).
- soluzione senz'altro desiderabile per il nostro Paese, considerato che le cause relative all'accertamento negativo della contraffazione e gran parte delle cause di invalidità di brevetti saranno di competenza della Divisione Centrale, e sarebbero quindi altrimenti trattate al di fuori dell'Italia.

4. Effetto di Brexit sui diritti IP europei esistenti (marchi europei e design comunitari)

Marchi e disegni

- ✓ Sia i **marchi europei** che i **disegni e modelli comunitari registrati** si contraddistinguono per il loro carattere unitario nell'intera Unione Europea. Essi sono validi in ogni stato membro, e pertanto, una volta che l'uscita del Regno Unito sarà effettiva, tali diritti IP europei non garantiranno più automaticamente la protezione nel Regno Unito.
- ✓ Lo stesso dovrebbe valere sia per la **registrazione di marchio internazionale**, secondo il sistema di Madrid, sia per quella di **design internazionale**, secondo l'Accordo dell'Aja, quando esse prevedano l'estensione all'Unione Europea. Dopo che Brexit sarà perfezionata, in linea di principio il Regno Unito non sarà più protetto da una registrazione internazionale designante l'estensione all'UE.

Marchi e disegni

- ✓ **È presumibile** che la Gran Bretagna, nell'ambito dei negoziati per l'uscita dalla UE, adotti dei **meccanismi di riconoscimento dei diritti europei registrati** ovvero di loro conversione in privative nazionali verso pagamento di un corrispettivo.
- ✓ **Per le nuove registrazioni** sarà invece necessario depositare **domanda separata in Gran Bretagna**, per ottenere un distinto titolo nazionale.
- ✓ In aggiunta, potrebbero vedere diminuita la loro tutela alcuni diritti non registrati riconosciuti a livello europeo, quali in particolare i disegni europei non registrati che attualmente non hanno un equivalente nazionale nella legislazione inglese.

- ✓ Moltiplicazione del contenzioso relativo ai diritti di portata europea: le decisioni adottate dai Tribunali di uno Stato Membro non avranno più effetto in Gran Bretagna, per cui lì sarà necessario avviare un contenzioso separato sulla base del corrispondente titolo nazionale. In estrema sintesi aumenteranno, per i titolari di diritti di proprietà intellettuale che operino nel mercato inglese, i costi per la registrazione e la tutela dei propri diritti in tale territorio.
- ✓ Discorso a sé varrà forse per le **denominazioni di origine protetta** degli alimenti: timore dei produttori italiani è che la Gran Bretagna decida di non adottare sistemi di protezione equivalente a quella europea, e diventi terreno fertile per prodotti dall'Italian sounding come il noto *parmesan* diffuso negli USA.

- ✓ Per quanto riguarda il deposito di nuovi marchi, poiché gli effetti e la tempistica di Brexit sono al momento imprevedibili, alle imprese si suggerisce di depositare sia il marchio europeo sia il marchio nazionale britannico. Se il deposito del nuovo marchio dovesse avere luogo attraverso il sistema di Madrid, dunque con marchio internazionale, la designazione del territorio UE non sarebbe sufficiente e sarebbe probabilmente da indicare anche il Regno Unito.
- ✓ Per quanto riguarda i nuovi disegni e modelli, la registrazione domestica attraverso gli Uffici nazionali UK sarà probabilmente l'unica opzione.

Grazie per l'attenzione



Dorotea Rigamonti
drigamonti@jacobacci.com

