



Bruxelles, 25 giugno 2020

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DELL'ESAURIMENTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo"¹. L'accordo di recesso² prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020³. Fino a tale data al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell'Unione nella sua interezza⁴.

Nel corso del periodo di transizione l'Unione e il Regno Unito negozieranno un accordo di nuovo partenariato che contempli, in particolare, una zona di libero scambio. Non è tuttavia certo che un tale accordo sia concluso ed entri in vigore alla fine del periodo di transizione. In ogni modo, un tale accordo instaurerebbe una relazione che, in termini di condizioni di accesso al mercato, sarebbe ben diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato interno⁵, all'unione doganale dell'Unione e al regime dell'IVA e delle accise.

Inoltre dopo la fine del periodo di transizione il Regno Unito sarà un paese terzo per quanto riguarda l'attuazione e l'applicazione del diritto dell'Unione negli Stati membri dell'UE.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i portatori di interessi, e in particolare degli operatori economici, sulla situazione giuridica applicabile dopo la fine del periodo di transizione (parte A). Il presente avviso spiega inoltre alcune pertinenti disposizioni dell'accordo di recesso relative alla separazione (parte B).

Consigli ai portatori di interessi

- ¹ Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.
- ² Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").
- ³ Il periodo di transizione può essere prorogato una sola volta, prima del 1° luglio 2020, di un periodo fino a uno o due anni (articolo 132, paragrafo 1, dell'accordo di recesso). Il governo del Regno Unito ha escluso sinora una tale possibilità.
- ⁴ Fatte salve alcune eccezioni previste all'articolo 127 dell'accordo di recesso, nessuna delle quali è pertinente nel contesto del presente avviso.
- ⁵ In particolare, un accordo di libero scambio non contempla concetti di mercato interno (nel settore delle merci e dei servizi) quali il reciproco riconoscimento, il "principio del paese d'origine" e l'armonizzazione. Parimenti esso non elimina le formalità e i controlli doganali, compresi quelli sull'origine delle merci e relativi apporti, né i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.

Si consiglia in particolare ai portatori di interessi di valutare le conseguenze della fine del periodo di transizione alla luce del presente avviso.

N.B.

Il presente avviso non riguarda le norme unionali che disciplinano:

- diritti di proprietà intellettuale specifici, come il diritto d'autore, le indicazioni geografiche, le privative per ritrovati vegetali, i marchi e i disegni o modelli;
- i certificati protettivi complementari;
- la tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali;
- gli aspetti normativi del commercio parallelo previsti ad esempio dalla legislazione dell'UE relativa ai prodotti fitosanitari, ai biocidi e ai medicinali.

Per questi aspetti sono in preparazione o sono pubblicati altri avvisi⁶.

A. SITUAZIONE GIURIDICA APPLICABILE DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

Dopo la fine del periodo di transizione, non si applicheranno più al Regno Unito⁷ le norme unionali sull'esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale^{8 9}. Le conseguenze saranno in particolare le seguenti.

⁶ https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/preparing-end-transition-period_it

⁷ Pur stabilendo che al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord si applicano determinate disposizioni dell'acquis dell'UE relative alle merci, il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord **non** prevede l'esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale nell'UE nei casi in cui le merci di cui trattasi siano legalmente immesse sul mercato dell'Irlanda del Nord.

⁸ Le norme unionali nel settore dell'esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale sono in gran parte il frutto della giurisprudenza con cui la Corte di giustizia dell'Unione europea ha interpretato l'articolo 34 TFUE sulle misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative tra gli Stati membri. La Corte di giustizia ha sempre interpretato il trattato nel senso che i diritti conferiti dai titoli di proprietà intellettuale si esauriscono nel mercato unico a seguito dell'immissione sul mercato delle merci di cui trattasi (da parte del titolare o con il suo consenso) nell'Unione europea. Cfr. ad es. la sentenza della Corte di giustizia del 31 ottobre 1974, *Centrafarm BV e Adriaan de Peijper / Sterling Drug Inc.*, C-15/74, ECLI:EU:C:1974:114 e la sentenza della Corte di giustizia del 14 luglio 1981, *Merck & Co. Inc. / Stephar BV e Petrus Stephanus Exler*, C-187/80, ECLI:EU:C:1981:180.

Tale giurisprudenza trova riscontro in diversi atti normativi dell'Unione in materia di diritti di proprietà intellettuale: articolo 15 (Esaurimento del diritto conferito dal marchio UE) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1); articolo 15 (Esaurimento dei diritti conferiti dal marchio d'impresa) della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 1); articolo 21 (Esaurimento dei diritti) del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1); articolo 15 (Esaurimento dei diritti) della direttiva 98/71/CE; articolo 16 (Esaurimento della privativa comunitaria per ritrovati vegetali) del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1); articolo 4

A norma del diritto dell'Unione, una volta che un bene protetto da un titolo di proprietà intellettuale è stato legalmente immesso sul mercato¹⁰ all'interno dell'Unione europea (dal titolare o con il suo consenso), si esauriscono i diritti conferiti da tale titolo in relazione allo sfruttamento commerciale del bene. In tal caso il titolare non può più invocare il diritto di proprietà intellettuale in questione al fine di impedire ulteriori atti di rivendita, noleggio o prestito o altre forme di sfruttamento commerciale del bene ad opera di terzi.

Dopo la fine del periodo di transizione, i diritti di proprietà intellettuale non si esauriranno nell'Unione europea se la merce protetta da tali diritti è stata legalmente immessa sul mercato del Regno Unito¹¹.

Ciò significa che il titolare, o altra persona che agisca con il suo consenso, può opporsi all'importazione da parte di terzi, alla commercializzazione, alla rivendita o allo sfruttamento commerciale con altri mezzi di detta merce nel mercato dell'Unione europea, nella misura in cui tale importazione o sfruttamento commerciale costituisca una violazione del diritto di proprietà intellettuale in questione.

Le norme unionali sulla tutela civile dei diritti di proprietà intellettuale¹² stabiliscono in particolare che il titolare (o altra persona a tal fine legittimata) può adire l'autorità giudiziaria competente avviando un'azione nei confronti di chiunque sia sospettato di aver violato un diritto di proprietà intellettuale pertinente.

(Diritto di distribuzione) della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10); articolo 4 (Attività riservate) della direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 111 del 5.5.2009, pag. 16); articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 87/54/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1986, sulla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori (GU L 24 del 27.1.1987, pag. 36).

Il diritto derivato dell'Unione in materia di brevetti (tra cui la disciplina dei certificati protettivi complementari che estende la tutela dei brevetti per i medicinali e i prodotti fitosanitari) non contempla norme specifiche per l'esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale: a tale materia si applicano tuttavia i principi generali stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. I medesimi principi si applicano anche ai modelli di utilità (nella misura in cui sono protetti dal diritto nazionale o dell'Unione in quanto titoli di proprietà intellettuale) e alle ditte (nella misura in cui sono protette dal diritto nazionale o dell'Unione in quanto titoli di proprietà intellettuale esclusivi).

⁹ Il presente avviso non riguarda le indicazioni geografiche.

¹⁰ Nel caso dei seguenti diritti di proprietà intellettuale, l'evento determinante è leggermente diverso:

privativa comunitaria per ritrovati vegetali: la cessione delle merci ad altri all'interno dell'Unione europea;

diritto d'autore (diritti di distribuzione): la prima vendita o il primo altro atto di trasferimento della proprietà all'interno dell'Unione europea.

¹¹ O, a seconda dei casi, ceduta oppure oggetto di una prima vendita o di un primo altro atto di trasferimento della proprietà.

¹² Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (rettifica), (GU L 195 del 2.6.2004, pag. 16).

B. PERTINENTI DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO DI RECESSO RELATIVE ALLA SEPARAZIONE

L'articolo 61 dell'accordo di recesso stabilisce che i diritti di proprietà intellettuale che erano esauriti sia nell'Unione che nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione alle condizioni previste dal diritto dell'Unione restano esauriti sia nell'Unione che nel Regno Unito.

I siti web della Commissione sulle norme unionali nel settore dei diritti di proprietà intellettuale (https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property_en), del diritto d'autore (<https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/copyright>) e della privativa per ritrovati vegetali (https://ec.europa.eu/food/plant/plant_property_rights_en) riportano informazioni generali sulla legislazione dell'Unione applicabile ai diritti di proprietà intellettuale. Se necessario queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea

Direzione generale Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie

Direzione generale Salute e sicurezza alimentare

Direzione generale Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI