



Marques, dessins et modèles :

Rappel des conséquences
du Brexit sur vos droits de
propriété intellectuelle à
l'issue de la période de
transition

Nous vous avons proposé il y a quelques mois un tour d'horizon des conséquences du Brexit en vigueur depuis le 1er février 2020 en matière de propriété intellectuelle, dans lequel nous vous présentions les dispositions prévues par l'EUIPO et l'UKIPO et notamment la mise en place d'une période transitoire pour effectuer les démarches nécessaires dans le cadre du Brexit.

Pour mémoire, la fin de la période transitoire de maintien des droits européens de propriété intellectuelle au Royaume-Uni est fixée au **31 décembre prochain**.

Alors que cette date fatidique approche à grands pas, quid des dispositions prévues par l'accord de retrait conclu entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne en matière de propriété intellectuelle ?

Voici un rappel des situations auxquelles les titulaires de marques seront confrontés le 31 décembre 2020 et les mesures à prendre à partir du 1er janvier 2021 :

1. Les marques et/ou dessins et modèles européens enregistrés
2. Les demandes de marques et/ou dessins et modèles européens en instance devant l'Office européen
3. Les procédures pendantes devant les Instances européennes
4. Cas particulier : la marque de renommée

POINT D'ATTENTION – RENOUELEMENT DES MARQUES :

Les titulaires de marques européennes qui obtiendront automatiquement un droit comparable au Royaume-Uni doivent impérativement **également demander le renouvellement de la marque britannique** qui en découle. Plusieurs possibilités s'offrent aux titulaires :

- **Pour les marques européennes qui auraient été renouvelées avant la date de sortie mais dont la période de renouvellement possible court toujours** - Dans ce cas, il faudra également renouveler la marque britannique car elle aura été dupliquée et le renouvellement de la marque européenne n'emportera pas renouvellement de la marque britannique. Il convient dans ce cas, pour éviter des frais supplémentaires, de renouveler la marque avant le 31 décembre 2020.
- **Pour les marques européennes expirées 6 mois avant la date de sortie** Le délai de grâce doit également être mis en place. Dans ce cas, il faudra rapporter la preuve du renouvellement de la marque européenne dans le délai de grâce à l'Office britannique afin qu'il puisse changer le statut de la marque « expirée » sur ses Registres. Si toutefois, la marque a été radiée, la date de radiation prise en compte sera celle de la date de sortie.
- **Pour les marques dont le renouvellement doit avoir lieu après la date de sortie** - L'Office britannique va envoyer des rappels aux titulaires de marques (ou aux mandataires inscrits). Si le rappel a lieu après la date d'échéance, un délai de grâce de 6 mois s'ouvrira avec une possibilité pour les titulaires de marques de renouveler après l'échéance, sans taxe supplémentaire de renouvellement tardif.

Il convient donc d'être très vigilant quant à la date d'expiration de chacune de vos marques (avant ou après la date de fin de période transitoire) afin d'être en mesure de procéder au renouvellement du droit comparable au Royaume-Uni dans les temps, et éviter ainsi toute perte de droit sur ce territoire.

Droits enregistrés à l'EUIPO



Avant le 31 décembre 2020 Période transitoire

- Marque enregistrée en Union Européenne/Désignation européenne d'une marque internationale enregistrée
- Dessin/Modèle enregistré ou divulgué au public au sein de l'Union Européenne/Désignation européenne d'un enregistrement international



A partir du 1^{er} janvier 2021 Fin de période transitoire

- Protection automatique au Royaume-Uni sans examen ni paiement de taxes
- Le droit (marque/dessin/modèle) sera converti en droit national comparable avec les mêmes protections et les mêmes effets, y compris pour les priorités revendiquées
- Possibilité pour le titulaire de s'opposer à la conversion en droit national britannique si besoin



Droits en instance devant l'EU IPO

Avant le 31 décembre 2020
Période transitoire

- Marque/Dessin/Modèle non enregistré
*Demande d'enregistrement ou de transformation
en cours au sein de l'Union Européenne y compris
les désignations de marques/dessins/ modèles
internationaux*



A partir du 1^{er} janvier 2021
Fin de période transitoire

- Abandon automatique des droits au Royaume-Uni
- Les titulaires ont un délai de priorité de 9 mois pour procéder à une demande de marque/dessin/modèle identique directement auprès de l'Office Britannique **moyennant le paiement des taxes. Elles feront l'objet d'un examen par l'Office britannique (même signe, mêmes produits et services)** en conservant la date de dépôt initiale et la priorité revendiquée le cas échéant.

POINT D'ATTENTION – LES MARQUES EUROPEENNES SUBISSANT UNE PROCEDURE D'OPPOSITION

Si vos demandes de marques européennes subissent une procédure d'opposition à la date du 31 décembre 2020, il conviendra de penser à demander la protection de votre marque au Royaume-Uni.

3

Procédures pendantes devant les instances européennes

Les actions en cours (actions en nullité, déchéance, etc.) ne sont applicables au Royaume-Uni que si elles sont devenues définitives avant le 31 décembre 2020. A partir de cette date, les procédures européennes ne concerneront que les 27 pays membres restants.

Les tiers souhaitant s'opposer aux droits comparables des titulaires sur le territoire britannique devront initier des procédures auprès de l'Office national britannique (UKIPO) ou de toute autre instance britannique à compter du 1er janvier 2021.

Actions en déchéance - Elles ne concernent que les marques qui n'ont pas fait l'objet d'un usage sérieux pendant une période ininterrompue de 5 ans à compter de leur date d'enregistrement.

Toutefois, si la période de 5 ans comprend une **période antérieure au 31 décembre 2020**, l'usage de la marque en Union Européenne devrait être pris en compte y compris au Royaume-Uni, peu importe que cet usage soit effectif sur ce territoire ou non.

Pour la période de 5 ans qui s'étend après le 1er janvier 2021, alors le titulaire devra prouver un usage de la marque au Royaume-Uni. A défaut, elle sera susceptible d'être annulée au Royaume-Uni pour défaut d'usage.

Demande de transformation - Si elle a été introduite à l'issue d'une décision de justice (ou de l'Office), elle ne sera applicable au Royaume-Uni **que si elle a eu lieu avant la date de sortie**.

Inscriptions - Seules les inscriptions déjà publiées à l'EUIPO ou l'OMPI (pour les marques internationales désignant l'Union Européenne) seront prises en compte par l'Office britannique. Pour les autres, il faudra accomplir cette démarche directement auprès de l'Office britannique.

4

Cas particulier : La marque de renommée

La renommée d'une marque de l'Union Européenne, acquise **avant la sortie de l'UE** pourra être valablement invoquée au Royaume-Uni. Toutefois après la date de sortie, l'usage et la renommée devront être effectifs sur le territoire du Royaume Uni. Les titulaires devront donc être attentifs à pouvoir démontrer une telle notoriété au Royaume-Uni avant de revendiquer la renommée de leur marque sur ce territoire quand bien même celle-ci aurait été acquise par le passé dans le cadre d'une procédure européenne.

NOS RECOMMANDATIONS

L'heure du Brexit est proche. Alors pour être prêts lorsque Big Ben va sonner les douze coups de minuit et le passage à l'année 2021, nous vous conseillons de faire sans plus tarder, un audit de l'intégralité de vos portefeuilles de marques/dessins et modèles et les procédures en cours au niveau européen afin de faire un point de la situation et éviter toute perte de droits consécutive à cette situation particulière et inédite.

Notre équipe IP/IT, notamment spécialisée dans la gestion de portefeuilles de titres de propriété intellectuelle, se tient à votre disposition pour vous accompagner et vous proposer des conseils adaptés à votre situation afin de vivre cette sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne tout en douceur.

www.bignonlebray.com

