

FLASH PI – Conséquences du Brexit sur les marques et les modèles

Janvier 2019

Après le rejet par le Parlement britannique, le 15 janvier 2019, de l'Accord de retrait, le risque d'un Brexit sans accord (« no-deal ») a significativement augmenté.

A ce stade, il existe deux principaux scénarii :

- a) En l'absence d'accord (« no-deal »), la période de transition allant jusqu'au 31 décembre 2020 et permettant aux titulaires de droits de Propriété intellectuelle de disposer de plus de temps pour définir leur stratégie ne sera pas mise en place. Le Royaume-Uni quittera l'Union européenne le 29 mars 2019.
- b) Le Gouvernement britannique pourrait solliciter une extension de la période de négociations définie par l'Article 50 du Traité sur l'Union européenne, ou retirer la notification de retrait de l'Union européenne (annulant ainsi son retrait de l'UE).

Quoiqu'il en soit, le Gouvernement britannique a publié le 24 septembre 2018 une note d'information relative aux conséquences d'un « no-deal » sur les marques et dessins et modèles.

Cette note a été mise à jour le 17 janvier 2019 et publiée avec trois autres notes concernant les brevets, l'épuisement des droits et le droit d'auteur.

Nous nous concentrerons ci-après sur les conséquences d'un « no-deal » s'agissant des marques et dessins et modèles européens.



Maintien au Royaume-Uni de la protection des marques européennes et des dessins et modèles communautaires enregistrés

Les titulaires de marques européennes enregistrées et de dessins et modèles communautaires enregistrés bénéficieront d'un nouveau droit britannique équivalent, qui entrera en vigueur à la date officielle de sortie de l'Union européenne (UE).

Selon le Gouvernement britannique, ce nouveau droit britannique sera accordé « avec des formalités administratives minimales ». Il semble donc que les titulaires de droits européens devront engager des démarches administratives afin d'obtenir ce nouveau droit britannique. A ce jour aucune précision sur la nature de ces démarches n'a pu être obtenue.

Les marques et dessins et modèles seront alors traités comme s'ils avaient été déposés et enregistrés sous la Loi britannique. Cela signifie que ces marques et dessins et modèles :

- Devront être renouvelés au Royaume-Uni

FLASH PI – Conséquences du Brexit sur les marques et les modèles

- Pourront servir de fondement aux litiges engagés devant les Cours britanniques ou le tribunal de l'Office britannique de la Propriété intellectuelle
- Pourront être cédés ou concédés en licence indépendamment des droits européens

Maintien de la protection des marques internationales désignant l'Union européenne et des dessins et modèles internationaux à travers les Systèmes de Madrid et de La Hague

Les mêmes dispositions s'appliqueront aux enregistrements internationaux désignant l'UE. Cela permettra de maintenir une protection au Royaume-Uni à compter de la date de sortie de l'UE pour l'ensemble des marques et dessins et modèles enregistrés sous les systèmes de Madrid et de La Hague et désignant l'Union européenne.

Demandes de marques européennes et de dessins et modèles communautaires

Les demandes de marques européennes ou de dessins et modèles communautaires qui seront pendantes à la date de sortie pourront être à nouveau déposées auprès de l'Office britannique de la Propriété intellectuelle en bénéficiant là encore d'un droit britannique équivalent, selon les mêmes modalités que celles précisées pour les marques et dessins et modèles enregistrés.

Ainsi, *dans une période de 9 mois à compter de la date de sortie de l'UE*, le Gouvernement britannique reconnaîtra les dates de dépôt, les revendications de priorité et les revendications d'anciennetés britanniques telles qu'inscrites sur les demandes européennes.

Les titulaires de droits engageant cette démarche devront cependant supporter les coûts de redépôt de la demande conformément à la structure tarifaire définie par le Royaume-Uni.

Dessins et modèles européens non enregistrés : maintien de la protection jusqu'à la date de sortie

Un nouveau droit relatif au dessin et modèle non enregistré sera créé au Royaume-Uni

Les dessins et modèles communautaires non enregistrés donnent à leur titulaire une protection de trois années à compter de la 1^{ère} date de divulgation du dessin dans l'Union européenne.

Le Gouvernement britannique s'assurera que tous les dessins et modèles communautaires non enregistrés qui existent à la date de sortie du Royaume-Uni continueront d'être protégés et opposables au Royaume-Uni pour leur période résiduelle de protection.

D'autre part, le Royaume-Uni créera un nouveau droit britannique de dessin et modèle non enregistré dont les caractéristiques seront équivalentes au dessin et modèle communautaire non enregistré. Ainsi les dessins et modèles qui seront divulgués après la sortie du Royaume-Uni de l'UE seront également protégés au Royaume-Uni selon les conditions actuelles de protection du modèle communautaire non enregistré. Ce nouveau droit sera connu comme *le droit supplémentaire de modèle non enregistré*.

FLASH PI – Conséquences du Brexit sur les marques et les modèles

Conclusion

Bien que, dans l'hypothèse d'un Brexit sans accord, il sera possible, dans un délai de 9 mois à compter de la date effective de sortie du Royaume-Uni de l'UE, de déposer des demandes britanniques basées sur les demandes européennes correspondantes (tout en conservant la date de dépôt des demandes européennes), nous recommandons d'envisager dès à présent de déposer simultanément des demandes européennes et britanniques afin d'éviter d'avoir à déposer une nouvelle demande britannique à l'issue du Brexit.



Nous contacter :

Pour toute information, n'hésitez pas à contacter notre équipe.



Caroline Casalonga
Bureau de Paris
Associé
Avocat au Barreau de Paris



Cristina Bercial-Chaumier
Bureau d'Alicante
Associé
Avocat au Barreau d'Alicante



Karina Dimidjian-Lecomte
Bureau de Paris
Associé
Avocat au Barreau de Paris



Marie Pusel
Bureau de Paris
Mandataire en Marques, dessins et
modèles de l'UE



Laurence Schardt
Bureau de Paris
Mandataire en Marques, dessins et
modèles de l'UE



Philippine Charles
Bureau de Paris
Juriste

PARIS : 5/7 & 8 avenue Percier, 75008 Paris, France
Tel: +33 (0)1 45 61 94 64 - Fax: +33 (0)1 45 63 94 21 - [E-Mail: paris@casalonga.com](mailto:paris@casalonga.com)
ALICANTE : Avenida Maisonnave 41, E-03003 ALICANTE, Spain
Tel: +34 96 513 17 95- Fax: +34 96 513 16 89 - [E-Mail: alicante@casalonga.com](mailto:alicante@casalonga.com)