

BREXIT : Fin de la période transitoire suite au retrait du Royaume-Uni négocié avec l'Union européenne

L'Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union Européenne prévoit une période de transition se terminant au 31 décembre 2020. Jusqu'à cette date, le Royaume-Uni fait encore partie intégrante du système de marques de l'Union européenne (MUE) et des dessins ou modèles communautaires (DMC).

Les marques de l'Union européenne (MUE) et les dessins et modèles communautaires (DMC) continueront ainsi à étendre leurs effets au Royaume-Uni jusqu'au 31 décembre 2020.

A partir du 1^{er} janvier 2021, seuls les marques UK et les dessins et modèles UK protégeront vos droits au Royaume Uni.

Cette note, résume les conditions de maintien de vos droits de marques et modèles au Royaume Uni à compter du 1^{er} janvier 2021.

Effets du Brexit sur les marques de l'Union européenne (MUE)

Cas de figures	Ce qu'il va se passer le 1er janvier 2021	Conséquences	Points de vigilance
Marques de l'UE (MUE) au 31 décembre 2020	<p>Création automatique d'une marque du Royaume Uni (marque UK) équivalente à la MUE.</p> <ul style="list-style-type: none"> ↔ Sans frais supplémentaires ↔ Les dates de dépôt, de priorité et l'éventuelle ancienneté au Royaume-Uni sont conservées ↔ Échéance de la marque UK sera celle de la MUE 	<ul style="list-style-type: none"> ↔ Le renouvellement de la marque UK issue de la MUE se fera auprès de l'Office PI du Royaume Uni (UKIPO) ↔ La MUE ne pourra plus servir de fondement à une action en contrefaçon devant les tribunaux du Royaume Uni ou, à une procédure d'opposition devant l'UKIPO. Il faudra être titulaire d'un droit national UK ou d'un droit international désignant le UK. ↔ La marque UK pourra être cédée et donnée en licence indépendamment du droit sur la MUE ↔ Le numéro attribué à la marque UK issue de la MUE sera constitué des 8 derniers chiffres de la MUE précédés du préfixe UK009. 	<p>Renouvellement des marques arrivant à échéance fin 2020 ou en 2021</p> <p>Echéance avant fin 2020 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marque UK équivalente sera renouvelée automatiquement du fait du renouvellement de la MUE même si renouvelée dans le délai de grâce après le 1^{er} janvier 2021. <p>Echéance après 1^{er} janvier 2021 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Demande de renouvellement à présenter auprès de l'UKIPO.
Marques internationales désignant l'UE enregistrées	<p>Création automatique d'une marque UK équivalente à compter du <u>1^{er} janvier 2021</u>.</p> <ul style="list-style-type: none"> ↔ Sans frais supplémentaires ↔ Les dates de priorité et d'enregistrement ainsi que l'éventuelle ancienneté au Royaume Uni sont conservées 	<ul style="list-style-type: none"> ↔ Indépendance de la marque UK équivalente par rapport à la désignation de l'UE et à l'enregistrement international ↔ Renouvellement de la marque UK équivalente auprès de l'UKIPO. ↔ La marque UK pourra être cédée et donnée en licence indépendamment du droit sur la désignation de l'UE. 	<p>Absence d'accord sur la marque internationale</p> <p>L'OMPI et l'UKIPO sont actuellement en cours de discussion sur la possibilité de désigner postérieurement le Royaume-Uni dans un enregistrement international désignant l'Union Européenne. Conformément à l'article 4bis du Protocole, cet enregistrement international remplacerait la marque UK équivalente décrite ci-contre. Cette désignation postérieure pourrait faire l'objet d'un examen de l'Office britannique et pourrait être publiée à des fins d'opposition. Ces points sont encore en discussion.</p>

<p>auprès de l'EU IPO au 31 décembre 2020</p>	<p>↳ Échéance de la marque UK sera celle de l'enregistrement international</p>	<p>Le numéro attribué à la marque UK sera composé des 8 derniers chiffres de la marque internationale (EU) précédée du préfixe UK008.</p>	<p>En attendant l'accord avec l'OMPI, renouvellement des marques arrivant à échéance fin 2020 ou en 2021</p> <p><u>Echéance avant fin 2020 :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Marque UK équivalente sera renouvelée automatiquement du fait du renouvellement de la marque internationale, même si renouvelée dans le délai de grâce après le 1^{er} janvier 2021. <p><u>Echéance après 1^{er} janvier 2021 :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Demande de renouvellement à présenter auprès de l'UKIPO.
<p>Marques de l'UE (MUE) en cours de procédure d'enregistrement auprès de l'EU IPO au 31 décembre 2020</p>	<p>Une nouvelle demande d'enregistrement de marque UK est à déposer auprès de l'UKIPO avant le 30 septembre 2021.</p> <p>↳ Les dates de dépôt et de priorité seront conservées</p> <p>↳ Le coût des taxes officielles sera celui d'une demande nationale UK</p>	<p>↳ La demande d'enregistrement UK devra comporter les mêmes éléments que la demande initialement présentée à l'EU IPO :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Même titulaire - Même marque - Même libellé (possibilité de limitation du libellé) 	<p>↳ Afin de sécuriser vos droits, nous vous conseillons de déposer simultanément toute nouvelle demande d'enregistrement de MUE avec une marque internationale désignant le Royaume Uni ou une marque UK.</p>
<p>Oppositions</p>	<p>Si une opposition est en cours à l'encontre de votre MUE au 31 décembre 2020 :</p> <p>La marque ne sera pas enregistrée auprès de l'EU IPO et ne sera donc pas automatiquement transformée en marque UK équivalente.</p> <p>Une demande d'enregistrement de marque UK auprès de l'UKIPO pourra être redéposée avant le 30 septembre 2021 pour bénéficier des dates de dépôt et de priorité de la MUE ou de la marque internationale. Elle fera l'objet d'une procédure nationale au Royaume Uni et pourra faire l'objet d'une procédure d'opposition devant l'UKIPO.</p>		
<p>Usage</p>	<p>L'usage de la MUE dans l'un quelconque des 27 autres Etats Membres avant le 1er janvier 2021 sera pris en compte pour justifier de l'usage de la marque UK issue de la MUE sur le territoire du Royaume Uni, même si la MUE n'était pas exploitée au Royaume Uni.</p>		

<p>Inscriptions sur les MUE ou marques internationales</p>	<p>La demande d'inscription enregistrée au 31 décembre 2020 auprès de l'EUIPO ou de l'OMPI sera dupliquée avec les modifications inscrites auprès de l'UKIPO.</p> <p>La demande d'inscription en cours d'examen au 31 décembre 2020 devra être redéposée auprès de l'UKIPO.</p> <p>↳ Le coût des taxes officielles sera celui d'une inscription auprès de l'UKIPO.</p>
---	--

Effets du Brexit sur les dessins et modèles communautaires (DMC)

Cas de figures	Ce qu'il va se passer le 1er janvier 2021	Conséquences	Points de vigilance
<p>Dessins et modèles communautaires (DMC) enregistrés auprès de l'EUIPO au 31 décembre 2020</p>	<p>Création automatique d'un dessin et modèle national du Royaume Uni (DMUK) équivalent.</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Sans frais supplémentaires ↳ Les dates de dépôt et de priorité sont conservées ↳ Échéance du DMUK sera celle du DMC 	<ul style="list-style-type: none"> ↳ Le renouvellement du DMUK issu du DMC se fera auprès de l'Office PI du Royaume Uni (UKIPO) ↳ Le DMC ne pourra plus servir de fondement à une action en contrefaçon devant les tribunaux du Royaume Uni. Il faudra être titulaire d'un droit national UK ou d'un droit international désignant le UK. ↳ Le DMUK pourra être cédé et donné en licence indépendamment du droit sur le DMC ↳ Le numéro attribué au dessin ou modèle UK réenregistré issu du DMC sera composé du numéro RCD complet précédé du chiffre « 9 ». 	<p>Renouvellement des dessins et modèles arrivant à échéance fin 2020 ou en 2021</p> <p><u>Echéance avant fin 2020 :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dessin et modèle UK issu du DMC sera renouvelé automatiquement du fait du renouvellement du DMC même si effectué dans le délai de grâce après le 1^{er} janvier 2021. <p><u>Echéance après 1^{er} janvier 2021 :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Demande de renouvellement à présenter auprès de l'UKIPO avant la date d'échéance du DMC.

<p>Dessins et modèles internationaux désignant l'UE et ayant fait l'objet d'une déclaration d'octroi au 31 décembre 2020</p>	<p>Création automatique d'un dessin et modèle national équivalent au Royaume-Uni (DMUK) à compter du <u>1^{er} janvier 2021</u>.</p> <ul style="list-style-type: none"> ↪ Sans frais supplémentaires ↪ Les dates de priorité et d'enregistrement au Royaume Uni sont conservées ↪ Échéance du DMUK sera celle de l'enregistrement international 	<ul style="list-style-type: none"> ↪ Indépendance du DMUK équivalent par rapport à la désignation de l'UE et à l'enregistrement international ↪ Le renouvellement du DMUK équivalent auprès de l'UKIPO. ↪ Le numéro attribué au dessin et modèle UK réenregistré sera composé du numéro IR (UE) complet précédé du chiffre « 8 ». ↪ Le DMUK pourra être cédé et donné en licence indépendamment du droit sur le DMC 	<p>Perte du bénéfice du système international</p> <p>La désignation UK d'un modèle international ne pourra pas être transformée en désignation du Royaume Uni dans un dessin et modèle international.</p> <p>Renouvellement des dessins et modèles arrivant à échéance fin 2020 ou en 2021</p> <p><u>Echéance avant fin 2020 :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dessin et modèle UK issu d'un dessin et modèle international sera renouvelé automatiquement du fait du renouvellement du dessin et modèle international même si effectué dans le délai de grâce après le 1^{er} janvier 2021. <p><u>Echéance après 1^{er} janvier 2021 :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Demande de renouvellement à présenter auprès de l'UKIPO avant la date d'échéance du dessin et modèle international.
<p>Dessins et modèles communautaires (DMC) ou internationaux en cours de procédure d'enregistrement auprès de l'EUIPO au 31 décembre 2020</p>	<p>Une nouvelle demande de dessin et modèle est à déposer auprès de l'UKIPO avant le 30 septembre 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> ↪ Les dates de dépôt et de priorité seront conservées ↪ Le coût des taxes officielles sera celui d'un dépôt de modèle UK 	<ul style="list-style-type: none"> ↪ La demande d'enregistrement de dessin et modèle auprès de l'UKIPO devra comporter les mêmes éléments que la demande initialement présentée à l'EUIPO ou à l'OMPI : <ul style="list-style-type: none"> - Même titulaire - Même dessin ou modèle 	<ul style="list-style-type: none"> ↪ Afin de sécuriser vos droits, nous vous conseillons de déposer simultanément toute nouvelle demande d'enregistrement de DMC avec un modèle international désignant le Royaume Uni ou un modèle UK.

Dessins et Modèles Communautaires non enregistrés et publiés dans l'UE au 31 décembre 2020	Aucun dessin ou modèle non-enregistré équivalent ne sera créé au Royaume Uni.	Une continuité de protection similaire sur le territoire du Royaume-Uni est prévue pour les DMC non enregistrés, d'une durée de trois ans à compter de la première publication de la création et ce, même si cette durée va au-delà du 31 décembre 2020.	
Inscriptions sur les DMC et dessins et modèles internationaux	La demande d'inscription enregistrée au 31 décembre 2020 auprès de l'EUIPO ou de l'OMPI sera dupliquée avec les modifications inscrites auprès de l'UKIPO.		
La demande d'inscription en cours d'examen au 31 décembre 2020 devra être redéposée auprès de l'UKIPO <u>à partir du 1^{er} janvier 2021.</u>		↳ Le coût des taxes officielles sera celui d'une demande classique déposée auprès de l'UKIPO.	

Nos équipes vous accompagnent et suivent vos dossiers comme en temps normal.



Nous contacter :

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



PARIS : 31 rue de Fleurus, 75006 Paris, France
Tel: +33 (0)1 45 61 94 64 - E-Mail: paris@casalonga.com