

La saga du Brexit est terminée.

Il est temps de connaître les conséquences du départ du Royaume-Uni sur vos droits de propriété industrielle.

Brexit et Marques européennes : quelles conséquences ?

La marque de l'Union européenne perd ses effets au Royaume-Uni

Une marque européenne enregistrée, qui est valide dans les 27 pays membres de l'Union européenne n'a plus d'effets au Royaume-Uni.

Toutes les anciennetés basées sur des marques nationales britanniques et revendiquées dans l'Union européenne ont cessé de produire leurs effets dans l'Union européenne.

Une marque européenne ne peut plus servir de fondement à une action en contrefaçon devant les tribunaux du Royaume-Uni, ni à une procédure d'opposition devant l'Office de propriété industrielle britannique (UKIPO). Il faut maintenant pour cela être titulaire d'un droit national britannique ou d'un droit international désignant le Royaume-Uni.

Une marque nationale de remplacement

Tout n'est cependant pas perdu et des dispositions ont été prévues afin de garantir une continuité de protection au Royaume-Uni.

Pour chaque marque de l'Union européenne enregistrée (ou marque internationale désignant l'Union européenne) une marque nationale britannique équivalente a été automatiquement créée avec effet au 1^{er} janvier 2021. Les dates de priorité et d'enregistrement ainsi que l'éventuelle ancienneté au Royaume Uni sont conservées.

Cette marque nationale devra être renouvelée en temps utile auprès de l'Office britannique, l'UKIPO. Elle pourra être cédée et donnée en licence indépendamment de la marque d'origine de l'UE.

L'usage de la marque de l'UE dans l'un quelconque des 27 autres Etats Membres de l'Union européenne, avant le 1er janvier 2021, sera pris en compte pour justifier de l'usage de la marque nationale britannique issue de la marque de l'UE sur le territoire du Royaume-Uni, même si la marque de l'UE n'était pas exploitée au Royaume-Uni.

Quid en cas d'opposition ?

Si une opposition était en cours à l'encontre de la marque de l'UE au 31 décembre 2020, il n'y a pas eu création automatique d'une marque nationale britannique équivalente.

Une demande d'enregistrement de marque nationale britannique pouvait être déposée auprès de l'UKIPO avant le 30 septembre 2021 pour bénéficier des dates de dépôt et de priorité de la marque de l'UE. La procédure se déroule comme pour une demande de marque nationale au

Royaume Uni. A l'issue de la procédure, la marque nationale peut faire l'objet d'une procédure d'opposition devant l'office britannique (UKIPO).

Et si la marque de l'Union européenne n'était pas encore enregistrée ?

Pour toutes les demandes de marques de l'UE qui étaient encore en cours de procédure d'enregistrement au 31 décembre 2020, il est nécessaire de faire une nouvelle demande nationale auprès de l'Office britannique dans un délai maximum de 9 mois. Les dates de dépôt et de priorité sont conservées.

Brexit et Brevets : quelles conséquences ?

La bonne nouvelle est que le brevet européen, désignant entre autres pays, le Royaume-Uni, n'est pas affecté par le Brexit ;

Il s'agit en effet d'un droit délivré selon une convention internationale qui est en dehors du droit de l'Union européenne.

La protection des inventions au Royaume-Uni peut donc être assurée comme auparavant, par un brevet européen (ou par un brevet national).

Une demande de brevet internationale (PCT) peut toujours désigner le Royaume-Uni, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une demande de brevet européen. Là encore, le Brexit ne change rien.

Brevet unitaire et Juridiction unifiée du brevet (JUB)

Ces instruments juridiques ne sont pas encore en vigueur. Cependant, lorsqu'ils le seront, le Royaume-Uni ne participera ni au brevet unitaire qui couvrira la plupart des autres Etats de l'Union européenne, ni à la Juridiction unifiée qui rendra, sur la contrefaçon et la validité des brevets européens, des décisions étendant leurs effets simultanément dans un grand nombre d'autres Etats de l'Union européenne.

En cas de contrefaçon d'un brevet européen sur le territoire du Royaume-Uni, une action devra être formée devant un tribunal britannique, seul compétent.

Certificats complémentaires de protection (CCP)

On rappellera que le CCP est un outil, permettant de prolonger la durée de vie d'un brevet dans les domaines pharmaceutique et phytopharmaceutique.

Certificats complémentaires de protection (CCP) pour les médicaments

Le CCP est un titre national, mais délivré sur la base d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) communautaire (AMM UE) délivrée par l'Agence européenne du médicament (EMA) ou nationale.

Avec le Brexit, l'AMM UE ne sera plus valable pour la Grande-Bretagne, mais le sera encore pour l'Irlande du Nord (IrN). Ainsi, pour obtenir un CCP en Grande-Bretagne, il ne sera plus possible d'invoquer une AMM UE. Toutefois, pour les AMM délivrées avant le 1^{er} janvier 2021, un mécanisme de conversion est mis en place afin qu'une AMM UE puisse continuer à avoir effet en Grande-Bretagne.

Ainsi, à partir du 1^{er} janvier 2021, trois types d'AMM sont possibles :

- les AMM UE converties en une AMM à effet en Grande-Bretagne (AMM GB) et une AMM à effet en Irlande du Nord (AMM IrN)
- les AMM UE ayant effet uniquement en Irlande du Nord
- les AMM à effet en Grande-Bretagne (AMM GB) délivrées par les autorités du Royaume-Uni (MHRA)

Pour les CCP, la situation est la suivante :

Les CCP délivrés avant le 1^{er} janvier 2021 restent valides.

Pour les demandes de CCP déposées avant le 1^{er} janvier 2021 sur la base d'une AMM UE et non encore délivrées au 1^{er} janvier 2021, la procédure de délivrance se poursuit normalement (mais avec une conversion de l'AMM UE).

Pour les demandes de CCP déposées après le 1^{er} janvier 2021, il faut invoquer une AMM UE convertie en une AMM GB et une AMM IrN, ou bien une AMM GB délivrée par le MHRA, ou bien une AMM délivrée par l'EMA mais ayant effet uniquement en Irlande du Nord.

Les conditions de fond de délivrance des CCP et le délai pour déposer un CCP restent inchangés.

Prorogation pédiatrique des CCP

La prorogation pédiatrique est un mécanisme permettant de prolonger de 6 mois la durée d'un CCP délivré pour un médicament à usage pédiatrique.

La procédure reste la même, à l'exception du fait qu'il n'est plus nécessaire d'indiquer les AMM de tous les Etats membre de l'UE couvrant le produit.

SCP Manufacturing Waiver

Pour mémoire, ces dispositions sont apparues dans le droit UE par le règlement UE 2019/933 du 20 mai 2019 modifiant le règlement CCP CE 469/2009

Elles permettent à un tiers fabricant, de produire

- avant l'expiration du CCP à des fins d'exportation du produit hors de l' UE, ou
- dans les 6 mois qui précèdent l'expiration du CCP, à des fins de stockage dans l'état membre UE de fabrication, en vue de la mise sur le marché de l'UE du produit, après expiration du CCP

Le gouvernement anglais a transposé ces dispositions dans son droit.

Ainsi, le SPC waiver permet à un tiers fabricant, de produire

- au Royaume-Uni avant l'expiration du CCP à des fins d'exportation du médicament hors du Royaume-Uni et hors de l'UE
- dans les 6 mois qui précèdent l'expiration du CCP à des fins de stockage au Royaume-Uni, en vue de la mise sur le marché du Royaume-Uni ou de l'UE, du médicament après expiration du CCP.

Certificats complémentaires de protection pour les produits phytopharmaceutiques

Ces CCP sont des titres nationaux délivrés sur la base d'une AMM délivrée par la Commission européenne ou nationale.

La situation est la même que pour les CCP de médicament.

Brexit et Modèles : quelles conséquences ?

Les dessins et modèles communautaires enregistrés perdent leurs effets au Royaume-Uni

Un modèle communautaire enregistré, qui est valide dans les 27 pays membres de l'Union européenne n'a plus d'effets au Royaume-Uni.

Un modèle communautaire ne peut plus servir de fondement à une action en contrefaçon devant les tribunaux du Royaume-Uni. Il faut maintenant pour cela être titulaire d'un modèle national britannique ou d'un modèle international désignant le Royaume-Uni.

Un modèle national de remplacement

Tout n'est cependant pas perdu et des dispositions ont été prévues afin de garantir une continuité de protection au Royaume-Uni.

Pour chaque modèle communautaire enregistré (ou modèle international désignant l'Union européenne) un modèle national britannique équivalent a été automatiquement créé avec effet au 1^{er} janvier 2021. Les dates de priorité et d'enregistrement sont conservées.

Ce modèle national devra être renouvelé en temps utile auprès de l'Office britannique, l'UKIPO. Il pourra être cédé et donné en licence indépendamment du modèle communautaire d'origine.

Les dessins et modèles communautaires non enregistrés et publiés dans l'UE avant le 31 décembre 2020 :

Une continuité de protection similaire est assurée au Royaume-Uni pour une durée de trois ans à compter de la première publication de la création dans l'Union européenne.

Brexit et Indications géographiques : quelles conséquences ?

Les Indications géographiques européennes enregistrées ou inscrites avant le 31 décembre 2020 restent protégées au Royaume-Uni :

Cette protection doit être au moins équivalente à celle accordée au sein de l'Union Européenne et ne demande aucun réexamen.

A partir du 1er janvier 2021 les indications géographiques nouvelles doivent être enregistrées au Royaume-Uni

Les indications géographiques de l'Union européenne qui n'ont pas été enregistrées au 31 décembre et les nouvelles indications géographiques à venir ne seront pas protégés au Royaume-Uni.

A partir du 1^{er} janvier 2021, pour être protégée au Royaume-Uni une indication géographique doit être enregistrée sur le territoire national. Pour cela, le Royaume-Uni a introduit des nouveaux régimes d'indications géographiques qui protègent les noms de produits enregistrés lorsqu'ils sont vendus en Grande-Bretagne. Il existe quatre catégories d'indications géographiques, concernant respectivement :

- Les aliments, produits agricoles, bière, cidre et poiré ;
- Le vin ;
- Le vin aromatisé ;
- Les boissons spiritueuses.

L'exception de l'Irlande du Nord :

En vertu du protocole sur l'Irlande et l'Irlande du Nord entré en vigueur après le 1^{er} janvier 2021, les indications géographiques de l'Union européenne enregistrées avant et après le 1^{er} janvier 2021, restent protégées sur le territoire de l'Irlande du Nord.

De plus, les accords internationaux relatifs à la protection des indications géographiques, y compris les accords conclus après le 1^{er} janvier 2021 s'étendent à l'Irlande du Nord.

Enfin, les demandes d'indications géographiques concernant des produits originaires d'Irlande du Nord, avant et après le 1^{er} janvier 2021, sont considérées comme des demandes de l'Union européenne.

L'Irlande du Nord ne disposera donc pas d'un régime national de protection des indications géographiques, distinct du régime de l'UE.



Nous contacter :

Pour toute question, n'hésitez pas à contacter nos équipes.



Olivier Delprat
Associé
Conseil en Propriété Industrielle
Mandataire en Brevets Européens



Caroline Casalonga
Associé
Avocat à la Cour



Francis Zapalowicz
Associé
Conseil en Propriété Industrielle
Mandataire en Brevets Européens



Marianne Gabriel
Associé
Avocat à la Cour



Gwennaël Le Roy
Associé
Conseil en Propriété Industrielle
Mandataire en Brevets Européens



Virginie Martin-Charbonneau
Associé
Conseil en Propriété Industrielle
Mandataire en Brevets Européens



Julien Thon
Associé
Conseil en Propriété Industrielle
Mandataire en Brevets Européens



Karina Dimidjian-Lecomte
Associé
Avocat à la Cour



Jean-Baptiste Lecoer
Associé
Conseil en Propriété Industrielle
Mandataire en Brevets Européens



Floriane Codevelle
Associé
Avocat à la Cour



Laurence Schardt
Conseil en Propriété Industrielle
Mandataire en marques, dessins et
modèles de l'UE



Patricia Ledrut
Conseil en Propriété Industrielle
Mandataire en Brevets Européens



Mathieu Sagnes
Conseil en Propriété Industrielle
Mandataire en Brevets Européens



Pascaline Vincent
Avocat à la Cour



Juliette Morin
Juriste Propriété Intellectuelle

PARIS : 31 rue de Fleurus, 75006 Paris, France
Tel: +33 (0)1 45 61 94 64 - Fax: +33 (0)1 45 63 94 21 - E-Mail: paris@casalonga.com