

Le BREXIT et les droits de propriété intellectuelle

- L'Union européenne et le Royaume-Uni ont signé l'Accord de retrait le **24 janvier 2020**. Celui-ci a été ratifié par le Parlement européen le **29 janvier 2020**.
- Le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne le **31 janvier 2020 à minuit**.
- **Une période transitoire de 11 mois** a commencé le **1^{er} février 2020** et se terminera le **31 décembre 2020**.

Procédures et formalités à l'issue de la période transitoire, soit après le 31 décembre 2020.

1 Si la marque de l'Union européenne, ou l'enregistrement international désignant l'UE, est enregistrée au plus tard le 31 décembre 2020

- ⇒ L'Office britannique **convertit automatiquement la marque** (ou dessin / modèle) **en un droit national comparable** à compter de la fin de la période transitoire. Cette procédure se fait **sans frais et sans aucune procédure administrative** ou demande d'enregistrement de la part du titulaire de la marque de l'UE.

La marque qui prend ainsi naissance au Royaume-Uni bénéficie de la **date de dépôt ou de la date de priorité de la marque de l'Union européenne**.

Le numéro du droit national comparable sera composé des lettres et chiffres « UK009 » suivi du numéro de la marque de l'Union européenne.

- ⇒ Les titulaires de ces droits convertis au Royaume-Uni seront tenus d'avoir une **adresse postale au Royaume-Uni** à l'issue d'une période de **3 ans à compter du 31 décembre 2020**. **A cet effet, nous mandaterons naturellement un de nos confrères britanniques qui vous représentera devant l'Office.**
- ⇒ Si une marque de l'UE est déclarée **nulle ou frappée de déchéance** avant le 31 décembre, **elle le sera au Royaume-Uni également**. En revanche, si elle est déclarée nulle après cette date, en raison de motifs qui ne s'appliquent pas au Royaume-Uni, elle sera maintenue au Royaume-Uni.

2 Si la marque de l'Union européenne, ou l'enregistrement international désignant l'UE, est déposée mais non enregistrée au plus tard le 31 décembre 2020

⇒ Le déposant doit alors déposer sa marque (ou dessin /modèle) au Royaume-Uni. A cet égard, il bénéficie d'un **délai de 9 mois à compter du 31 décembre 2020**, pour la déposer spécifiquement au Royaume-Uni.

Si une date de dépôt avait d'ores et déjà été fixée par l'Office européen, la marque au Royaume-Uni prendra la même date de dépôt.

⇒ Les dessins et modèles non enregistrés et divulgués avant la fin de la période de transition seront automatiquement protégés au Royaume-Uni, en vertu d'un droit de propriété intellectuelle exécutoire au Royaume-Uni, et pour une durée au moins égale à la durée restante de protection du dessin ou modèle communautaire non enregistré.

⇒ Les dessins et modèles non enregistrés et divulgués postérieurement à la fin de la période de transition peuvent être protégés par **un droit des dessins et modèles non enregistrés similaire au Royaume-Uni** (la protection sera accordée pour des dessins et modèles en 2D ou 3D et pour une période de 3 ans à compter de la première divulgation, comme le système européen).

3 Si la marque de l'Union européenne est déposée après le 31 décembre 2020

⇒ La demande d'enregistrement de la marque de l'Union européenne ne couvrira pas le Royaume-Uni.

⇒ Si une protection au Royaume-Uni est souhaitée, il conviendra dans ce cas de déposer une demande de marque nationale auprès de l'Office britannique (UKIPO) ou une marque internationale désignant le Royaume-Uni.

4 Si l'enregistrement international visant l'UE est déposé après le 31 décembre 2020.

⇒ Le dépôt d'une marque internationale désignant l'Union européenne après le 31 décembre 2020 ne couvrira que les Etats membres. Il ne couvrira donc pas le Royaume-Uni.

⇒ Si une protection au Royaume-Uni est souhaitée, il conviendra de désigner spécifiquement le Royaume-Uni dans la liste des pays désignés lors du dépôt.

5 Les marques de l'Union européenne expirant à compter du 1^{er} janvier 2021

⇒ Le sort du **titre britannique équivalent ainsi créé selon le §1 sera indépendant** de la marque de l'Union européenne et de son renouvellement.

Ainsi, **dès le 1^{er} janvier 2021**, le titulaire de la marque britannique convertie devra renouveler ce droit **séparément du renouvellement de la marque de l'Union européenne** s'il souhaite une protection au Royaume-Uni.

Ce renouvellement entraînera les **frais habituels** prévus par la législation britannique.

Un renouvellement anticipé (au plus tard le 31 décembre 2020) de la marque de l'Union européenne **ne permet pas** de s'affranchir du renouvellement séparé de la marque britannique convertie dès lors que la date d'expiration est postérieure au 1^{er} janvier 2021 (date incluse).

Le cabinet Promark vous tiendra informé des formalités à effectuer, ainsi que des délais et des coûts correspondants, si vous souhaitez revendiquer une protection au Royaume-Uni à compter du 1^{er} janvier 2021 et que vous vous situez dans l'un des cas de figure évoqués ci-avant.