

## NOTE

---

<b>Thématique</b>	LE BREXIT & LES MARQUES
<b>De</b>	Anne-Laure LE BLOUC'H et Justine JASNAULT
<b>Date</b>	16/04/20

---

La sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, encore appelé BREXIT, effective depuis le 1<sup>er</sup> février 2020 interpelle sur le devenir des marques de l'Union Européenne (MUE) et des marques internationales visant le territoire de l'Union Européenne.

Le BREXIT va impacter leur portée mais aussi celle de leurs contrats d'exploitation.

L'accord de retrait distingue deux phases successives - celle d'une réglementation transitoire - courant jusqu'au 31 décembre 2020 - puis celle d'une réglementation définitive - à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2021.

La présente note concerne essentiellement la période dite transitoire, les dispositions qui seront en vigueur à l'issue de celle-ci faisant encore l'objet de discussions.

### **1. La période transitoire (1<sup>er</sup> février 2020 - 31 décembre 2020)**

Les mesures applicables durant la période de transition sont explicitement énoncées dans le cadre de l'accord de retrait.

Il stipule que le Royaume-Uni reste, durant cette période transitoire, partie intégrante du système des marques de l'Union Européenne ainsi que des marques internationales désignant l'Union Européenne.

Ainsi du 1<sup>er</sup> février 2020 au 31 décembre 2020, la législation de l'Union Européenne reste applicable au Royaume-Uni et sur son territoire.

Il s'agit, toutefois, d'une période d'anticipation de nouvelles réglementations à venir qui influenceront tant les futurs dépôts que les enregistrements déjà consacrés.

### **→ LES MARQUES DE L'UNION EUROPEENNE :**

Les marques de l'Union Européenne (MUE), continueront de bénéficier d'une protection effective au Royaume-Uni jusqu'au 31 décembre 2020, si elles sont toujours en vigueur à cette échéance.

Jusqu'à cette date, le règlement européen sur les Marques de l'Union Européenne restera applicable en toutes ses dispositions de fond, procédurales et, notamment, celles concernant la représentation dans les procédures devant l'Office Européen de la Propriété Intellectuelle (EUIPO).

L'EUIPO affirme que « *toutes les procédures devant l'Office reposant sur des motifs de refus en relation avec le territoire du Royaume-Uni, des droits antérieurs acquis au Royaume-Uni, ou des parties/représentants domiciliés au Royaume-Uni, se dérouleront comme jusqu'à présent jusqu'au terme de la période de transition* ».

L'accord de retrait précise encore que les titulaires de **demandes de MUE**, en cours, à la fin de la période de transition bénéficieront d'un délai de neuf mois, à compter de la fin de cette période, pour demander au Royaume-Uni les mêmes protections. Ils bénéficieront, à cette occasion, de l'antériorité du dépôt de la MUE.

Exemples :

Hypothèse	Statut
MUE déposée le 22.11.2015	Continue de produire ses effets sur tout le territoire de l'UE y compris le Royaume-Uni, jusqu'au 31.12.20

	Renouvellement	Effets
Hypothèse : MUE déposée le 22.04.10	Au plus tard le 22.04.20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Immédiat : renouvellement d'une MUE identique pour la période courant jusqu'au 1<sup>er</sup> janvier 2021</li> <li>- A moyen terme : en principe création d'une marque britannique à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2021</li> </ul>

	Effet immédiat	Effet à moyen terme
Hypothèse : <b>demande</b> de MUE en cours au 31.12.20	Enregistrement d'une MUE qui ne visera pas le Royaume-Uni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Possibilité de demander, auprès de l'office concerné (IPO), le bénéfice d'une marque britannique dans le délai de 9 mois suivant la fin de la période transitoire</li> </ul>

## → LES MARQUES INTERNATIONALES DESIGNANT L'UNION EUROPEENNE

Les marques internationales désignant l'Union Européenne continueront, elles aussi, de bénéficier d'une protection effective au Royaume-Uni pendant cette période transitoire.

Le Bureau International de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) informe les utilisateurs que : « *les enregistrements internationaux en vertu du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "système de Madrid") désignant l'Union européenne, y compris en cas de désignation au cours de la période de transition susmentionnée, continueront de produire leurs effets au Royaume-Uni pendant cette période* ».

Exemple :

	Statut
Hypothèse : Marque internationale visant l'UE déposée le 23.05.2015	Continue de produire ses effets sur tous les territoires visés dans le dépôt y compris le Royaume-Uni, jusqu'au 31.12.20

## **2. L'après période de transition (à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2021)**

Les mesures applicables à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2021 sont moins explicitement définies dans le cadre de l'accord de retrait en raison des discussions qui ont toujours cours entre le gouvernement britannique et les différents Offices de Propriété Intellectuelle.

**A ce jour, le gouvernement britannique s'engage à offrir les garanties suivantes :**

## → LES MARQUES DE L'UNION EUROPEENNE

A compter du 1<sup>er</sup> janvier 2021, soit après la période transitoire sus évoquée, toute nouvelle marque de l'Union Européenne déposée ne concernera plus le Royaume-Uni.

Néanmoins, l'accord de retrait garanti, sur le territoire du Royaume Uni, la protection continue des droits de propriété intellectuelle pour les droits déjà existants au niveau de l'UE.

A cet effet, l'Intellectual Property Office (IPO) s'engage à créer, à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2021, une marque britannique, pour toute marque de l'Union Européenne déjà existante.

En d'autres termes, toute MUE, enregistrée avant le 1<sup>er</sup> janvier 2021 et en vigueur à cette date, offrirait à son titulaire le bénéfice d'une marque britannique, procurant une protection spécifique, sur le territoire concerné.

Il s'agirait alors de marques britanniques répondant à une réglementation propre au Royaume Uni.

Les formalités liées à cette conversion devraient être simplifiées, le Registre Britannique des marques devant s'en charger sans autre intervention nécessaire des titulaires.

Ces marques, dites « comparables », devraient bénéficier du même statut que celles enregistrées directement auprès des autorités britanniques et conserver leur droit de priorité et d'ancienneté.

Des mesures sont suggérées quant à leur renouvellement.

Elles feront l'objet d'une étude ultérieure lorsque les discussions en cours auront abouti.

## → LES MARQUES INTERNATIONALES VISANT L'UNION EUROPEENNE

Le 1er janvier 2021, les enregistrements de marques internationales protégées désignant l'Union Européenne ne seront plus valables au Royaume-Uni.

L'Intellectual Property Office (UK IPO) et l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) sont actuellement en discussion afin de parvenir à un accord permettant aux titulaires de marques internationales visant l'Union Européenne de conserver, sur le territoire du Royaume Uni, le bénéfice d'une protection.

Le Bureau international de l'OMPI informe les utilisateurs : *« qu'en vertu de l'accord de retrait, le Royaume-Uni prendra des mesures pour s'assurer que les titulaires d'enregistrements internationaux en vertu du système de Madrid ayant obtenu la protection de leurs marques dans l'Union européenne avant la fin de la période de transition continuent de bénéficier de la protection de ces marques au Royaume-Uni à l'issue de cette période ».*

oOo

Si le Brexit a des conséquences presque immédiates sur la portée de certaines marques, il est évident que celles-ci devront être spécifiées, ne serait-ce que pour la période post-transition.

Elles ne sont pas toutes connues ou confirmées à ce jour, nonobstant les engagements de pérennité affichés par les autorités concernées.

En l'état il importe que les titulaires de marques de l'union Européenne et de marques internationales visant l'Union Européenne s'interrogent, dès à présent, sur la portée de leurs protections et sur leur devenir dans un avenir très proche.

Les droits acquis seront, nécessairement, impactés par les modifications structurelles actuelles, lesquelles sont aussi susceptibles d'affecter l'équilibre des contrats d'exploitation desdites marques.

Le cabinet ORATIO AVOCATS est à votre entière disposition pour vous fournir tout renseignement complémentaire utile et pour vous proposer d'auditer vos portefeuilles de marques afin de vous permettre de bénéficier de conseils spécifiques, adaptés à vos besoins.