

# Brexit et mesures à prendre en matière de PI

L'entrée en vigueur du Brexit le 31 janvier 2020 sera suivie d'une période de transition jusqu'au 31 décembre 2020. Pendant cette période, le Royaume-Uni continuera d'être traité comme un État membre de l'UE. Les titulaires de droits de propriété intellectuelle auront donc davantage de temps pour effectuer les modifications requises. Nous vous prions ainsi de tenir compte des informations suivantes :

## Mesures à prendre : *pendant la période de transition*

- À la fin de la période de transition, les enregistrements de marques (MUE) et de dessins ou modèles (DMCE) de l'UE, y compris les désignations de l'UE dans les enregistrements internationaux (IR), seront automatiquement convertis en marques nationales anglaises valables au Royaume-Uni. Prévoyez de traiter les demandes de marques ou de modèles en attente d'enregistrement suffisamment de temps avant la fin de la période de transition vu qu'elles ne bénéficient pas du même régime de conversion automatique
- Si le marché britannique est important pour vous, ajoutez les désignations relatives au Royaume-Uni aux nouveaux IR ou aux nouvelles extensions d'IR existants concernant l'UE. Vous n'aurez ainsi pas besoin de déposer à nouveau les demandes européennes en attente en tant que demandes nationales britanniques après la fin de la période de transition.

## Mesures à prendre : *après la période de transition*

- À la fin de la période de transition, une nouvelle période de neuf mois sera ouverte afin que les équivalents britanniques des dépôts en cours de MUE et de DMCE, y compris les IR, puissent être convertis en marques nationales anglaises. Pendant cette période, le demandeur pourra conserver la date de dépôt initiale de la MUE ou des DMCE. Les demandes non enregistrées de l'UE devront être

déposées à nouveau au Royaume-Uni dès que vous aurez identifiés les dépôts en attente d'enregistrements : Un grand nombre de demandes britanniques sont attendues avant 2021, ce qui pourrait retarder leur avancement.

- Mise à jour des dossiers : Novagraaf va intégrer et vérifier les droits des portefeuilles enregistrés dans l'UE que nous gérons en votre nom et qui ont été automatiquement convertis en enregistrements britanniques. Vérifiez toutefois si les enregistrements britanniques convertis doivent être mis à jour au regard des licences ou des sûretés enregistrées. Vous pouvez également profiter de cette occasion pour « réduire » votre portefeuille en notant les droits dédoublés dans le cadre législatif du Royaume-Uni qui n'auront pas besoin d'être conservés lors du renouvellement.
- Suivi des délais de renouvellement : Tout renouvellement en UE dû après la fin de la période de transition devra également être réalisé au Royaume-Uni (effectuer un renouvellement anticipée la marque UE ne permettra pas d'éviter le paiement de la taxe au Royaume Uni). Veuillez toutefois noter que vous ne pourrez pas renouveler le droit britannique d'une MUE devant être renouvelée – mais qui ne l'a pas été – d'ici la fin de la période de transition jusqu'à ce que ce renouvellement ait été effectué dans l'UE (y compris dans le délai supplémentaire). Si la MUE n'est pas renouvelée, le droit britannique équivalent disparaîtra également.
- Surveillez de près les indications concernant les litiges relatifs aux MUE et DMCE qui ont débuté, mais n'ont pas pris fin, avant le Brexit.



### Généralités sur la PI :

- Vérifiez tous vos accords de propriété intellectuelle et mettez-les à jour le cas échéant.
- Le cas échéant, prévoyez une fenêtre prioritaire de neuf mois pour le redépôt des indications géographiques (IG) de l'UE.
- Transférez les noms de domaines .eu à une entité basée dans l'UE.
- Vérifiez les demandes d'intervention des douanes (AFA) couvrant l'UE et déposez-les à nouveau pour le Royaume-Uni, le cas échéant.
- L'ajournement de la publication des dessins ou modèles communautaires en instance (DMCE ou IR) au-delà de la fin de la période de transition aura pour conséquence que la ou les demandes ne seront pas converties en droit britannique et devront être déposées à nouveau en revendiquant la date de dépôt initiale.
- Étudiez l'impact des règles de l'UE qui ne couvrent potentiellement plus le Royaume-Uni en matière d'épuisement régional sur votre entreprise. Comme la situation n'est pas entièrement claire dans l'accord de retrait, les règles finales sur l'épuisement peuvent en fin de compte dépendre des conditions commerciales formelles négociées entre les parties. Nous continuerons de suivre la situation et vous tiendrons informés de ses développements.

### Quelle aide Novagraaf peut-il apporter ?

Novagraaf est un cabinet européen qui détient des bureaux au Royaume-Uni ainsi que dans toute l'Union européenne. Nous pouvons donc agir en votre nom, même lorsque des changements dans les règles de représentation entreront en vigueur après le Brexit. Si vous avez des questions sur votre portefeuille de propriété intellectuelle avant ou après le Brexit, n'hésitez pas à nous les poser. Nous pouvons en outre vous aider à réaliser un audit détaillé de votre portefeuille de propriété intellectuelle afin d'identifier les droits pour lesquels vous devriez prendre des mesures, ainsi que les doublons de protection ou les lacunes potentielles dans votre couverture juridique en Europe.

### Contactez-nous

Contactez-nous à l'adresse suivante  
[customerservice@novagraaf.com](mailto:customerservice@novagraaf.com) ou inscrivez-vous à notre bulletin d'information à l'adresse suivante  
[www.novagraaf.com](http://www.novagraaf.com) pour recevoir les futures mises à jour concernant le Brexit.