

Brexit et mesures à prendre en matière de PI

Si le Brexit est entré en vigueur le 31 janvier 2020, une période de transition a été mise en place jusqu'au 31 décembre 2020. Pendant cette période, la législation de l'Union Européenne restera applicable au Royaume-Uni et sur son territoire. Les titulaires de droits de propriété intellectuelle auront donc davantage de temps pour anticiper les conséquences du Brexit. Nous vous prions ainsi de tenir compte des informations suivantes :

Mesures à prendre : *pendant la période de transition*

- Depuis août 2020, il est conseillé de vous protéger au Royaume-Uni en parallèle de toute nouvelle demande de marque de l'Union Européenne (EUTM), de tout nouvel enregistrement international (EI) désignant l'UE, si le marché britannique est bien entendu important pour vous. Cela vous évitera de devoir solliciter une équivalence de vos titres au Royaume-Uni et procéder à un nouveau dépôt national après 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 des enregistrements internationaux (EI), seront automatiquement « clonés » en enregistrements britanniques.

Mesures à prendre : *après la période de transition*

- Pour les demandes de MUE, DMCE et d'EI désignant l'UE non enregistrées à l'expiration de la période de transition, un délai de 9 mois s'ouvrira pour solliciter une protection au Royaume-Uni par le biais de dépôts nationaux britanniques. Les titulaires garderont le bénéfice des dates des dépôts d'origine (comprenant la date de priorité). Nous vous recommandons d'anticiper ces démarches car un grand nombre de dépôts auprès de l'Office britannique sont attendus dès 2021 risquant de retarder le processus d'enregistrement.

- Mise à jour de vos portefeuilles : Novagraaf se chargera de vérifier vos portefeuilles de droits enregistrés dans l'UE et qui auront été automatiquement « clonés » en enregistrements britanniques. Il conviendra de vérifier l'état des inscriptions de vos titres afin de ne pas omettre de faire celles qui s'imposent au Royaume-Uni concernant les droits « clonés » (licences, suretés etc.). Cette mise à jour sera aussi une opportunité pour rationaliser votre portefeuille afin d'apprécier si ces nouveaux droits clonés au Royaume-Uni sont pertinents et devront être conservés lors du renouvellement.
- Suivi des délais de renouvellement : il ne faudra pas omettre de renouveler vos titres clonés auprès de l'Office britannique. Par exemple le renouvellement d'une MUE n'emportera pas le renouvellement de la marque britannique. Le renouvellement anticipé d'une MUE auprès de l'EU IPO, avant le 31 décembre 2020 sera sans incidence sur la marque britannique équivalente et ne permettra pas d'exempter les titulaires du paiement de la taxe de renouvellement britannique. Si la MUE n'est pas renouvelée, la marque britannique expirera également.
- Il conviendra d'évaluer si vos marques de l'UE sont bien utilisées dans l'UE-27 et non seulement au Royaume-Uni avant d'engager toute nouvelle procédure.
- Surveiller de près vos litiges relatifs aux MUE et DMCE en cours à la date effective du Brexit.



Généralités sur la PI :

- Vérifiez tous vos accords de propriété intellectuelle et mettez-les à jour le cas échéant.
- Transférez les noms de domaines .eu à une entité basée dans l'UE.
- Vérifiez les demandes d'intervention des douanes 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 EI) au-delà de la fin de la période de transition aura pour conséquence que la ou les demandes ne seront pas automatiquement converties en droit britannique et devront être déposées à nouveau en revendiquant la date de dépôt initiale.
- Étudiez l'impact des règles d'épuisement des droits de PI au sein de l'UE qui ne devraient plus s'appliquer plus au Royaume-Uni. La situation n'est pas encore clairement arrêtée dans l'accord de retrait, les règles finales sur l'épuisement du droit pourront dépendre des conditions commerciales négociées entre les parties. Nous continuerons de suivre la situation et vous tiendrons informés de ses développements.

Comment Novagraaf peut vous aider ?

Novagraaf est un cabinet européen ayant notamment des bureaux au Royaume-Uni, ainsi que dans toute l'Union européenne, ce qui signifie que nous pouvons agir rapidement et directement de vos droits britanniques, même lorsque des changements dans les règles de représentation entrent 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 contacter.

Contactez-nous

Contactez-nous à l'adresse suivante tm.fr@novagraaf.com ou inscrivez-vous à notre newsletter à l'adresse suivante novagraaf.com/fr/souscrire pour recevoir les futures mises à jour concernant le Brexit.