

## **BREXIT ET PI – CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR A MOINS DE 3 MOIS DU JOUR J**

### **Principaux éléments – Dessins ou Modèles**

- Si un accord est conclu, une période de transition a été proposée et il est probable que le statu quo soit maintenu jusqu'au 31 décembre 2020 ;
- Par la suite, ou si aucun accord sur le Brexit n'est conclu avant le 29 mars 2019, les demandes/enregistrements de dessins ou modèles communautaires ne couvriront plus le Royaume-Uni dans leur étendue territoriale ;
- Les demandes/enregistrements nationales(aux) de dessins ou modèles du RU ne seront pas affecté(e)s.

### **Perdrai-je au Royaume-Uni mes droits à la protection découlant de mon enregistrement de dessin ou modèle communautaire (« EMC ») ?**

- Le Gouvernement du RU a déclaré formellement dans un avis technique qu'aucun détenteur de droits de Propriété Industrielle (PI) de l'UE ne perdra ses droits ;
- L'accord de retrait indique que des enregistrements équivalents clonés au RU seront créés, ceux-ci reflétant les EMC de l'UE existants, s'ils sont publiés, et maintenant les dates de dépôt, d'enregistrement et de renouvellement, ainsi que les dates de priorité ;
- Pour que ceci soit automatique et supposant une charge administrative minimale, l'Office de Propriété Intellectuelle du RU enverra automatiquement une notice comportant les détails des nouveaux enregistrements clonés, sans frais ;
- L'avis technique déclare que ceci sera le cas, qu'un scénario d'accord soit conclu ou non ;
- La création d'enregistrements clonés au RU ne sera pas automatique pour les demandes d'EMC – le détenteur de droits de Propriété Industrielle de l'UE disposera de neuf mois suivant le Brexit (à dater soit de la date d'expiration de la période transitoire convenue soit du 29 mars 2019) pour redéposer une demande au RU, à ses propres frais, conformément à la législation nationale, de façon à maintenir la date de dépôt de la demande européenne. Aucune notification ne sera envoyée.

### **Questions**

- Les demandes d'EMC déposées dès maintenant pourraient ne pas être enregistrées avant le 29 mars 2019 à défaut d'accord ou si leur publication est différée ;
- Une demande de dessin ou modèle dans des circonstances habituelles ne doit pas être déposée plus de 12 mois après la divulgation au public (sous certaines conditions) dudit dessin ou modèle, de façon à ne pas auto-détruire sa nouveauté. Mais un dessin ou modèle dont la demande est déposée au RU au cours de la période de neuf mois suivant le Brexit, pourrait bien avoir été divulgué publiquement depuis plus de 12 mois à la date dudit dépôt et donc être réputé non nouveau. Aucune confirmation que l'exigence de nouveauté s'appliquera uniquement à partir de l'enregistrement de l'EMC n'a été donnée ;

- S'il n'y a pas d'accord, l'Office de Propriété Intellectuelle du RU pourrait aborder après le Brexit la création de droits clonés, plutôt qu'avant (la création d'enregistrements clonés pendant la période de transition est actuellement proposée), ce qui pourrait être une source d'incertitude pendant la période intérimaire s'il est nécessaire de faire valoir des droits au RU.

### Recommandations

- Les nouveaux dessins ou modèles devraient être déposés comme des demandes d'enregistrements tant du RU que de l'UE si le RU présente de l'intérêt ;
- Ceci est particulièrement le cas si le report de la publication du dessin ou modèle est nécessaire, ou si le dessin ou modèle est divulgué au public pendant une partie de la période de grâce de 12 mois au moment du dépôt ;
- Les détenteurs de droits de Propriété Industrielle couverts par des demandes/enregistrements d'EMC, dont les dessins ou modèles sont divulgués au public depuis moins de 12 mois devraient déposer des demandes d'enregistrement de dessins ou modèles du RU correspondantes, avant l'expiration de la période de 12 mois ;
- Les détenteurs d'EMC, dont les dessins ou modèles sont divulgués au public depuis plus de 12 mois ne devraient pas déposer des demandes d'enregistrement de dessins ou modèles du RU correspondantes, puisque de tels dépôts n'aboutiraient pas en un enregistrement de dessin ou modèle valable ; les détenteurs d'EMC existants devront donc attendre de recevoir l'enregistrement cloné au RU.

**Pour plus d'informations, veuillez contacter Véronique Auger:**



**Tél :** 04 97 21 52 00

**Courriel :** [veronique.auger@murgitroyd.com](mailto:veronique.auger@murgitroyd.com)

Bureau de Nice

EUROPEAN PATENT AND TRADE MARK ATTORNEYS

## FRANCE

### NICE

Immeuble Atlantis, 55 Allée Pierre Ziller, 06560 Valbonne, Sophia Antipolis, France  
Tel: +33 (0)4 97 21 52 00

## ROYAUME-UNI

### ABERDEEN

Unit G10, The Enterprise Centre  
Exploration Drive, Aberdeen, AB23 8GX  
Tel: +44 (0)1224 706 616

### BELFAST

5th Floor, The Potthouse, 1 Hill Street, Belfast, BT1 2LB  
Tel: +44 (0)2890 320 441

### GLASGOW

Scotland House, 165-169 Scotland Street, Glasgow, G5 8PL  
Tel: +44 (0)141 307 8400

### LONDRES

Corinthian House, 17 Lansdowne Road, Croydon, London, CR0 2BX  
Tel: +44 (0)20 8688 3490

### LONDRES CITY

CityPoint, 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9HT  
Tel: +44 (0)20 7153 1255

## NEWCASTLE

Collingwood House, 3 Collingwood Street, Newcastle Upon Tyne, NE1 1JW  
Tel: +44 (0)191 211 3550

## SOUTHAMPTON

Kings Park House, 22 Kings Park Road, Southampton, SO15 2AT  
Tel: +44 (0)23 8000 2022

## YORK

Unit F3, IT Centre, Innovation Way, Heslington, York, YO10 5NP, United Kingdom  
Tel: +44 (0)1904 898 881

## FINLANDE

### HELSINKI

Mannerheimintie 12B 5th Floor, 00100 Helsinki, Finland  
Tel: +358 (0)92516 6388

## ALLEMAGNE

### MUNICH

Bernhard-Wicki-Straße 7, D-80636 Munich, Germany  
Tel: +49 (0)89 3090 71100

## IRLANDE

### DUBLIN

Unit 1, Block 8, Blanchardstown Corporate Park, Cruiserath Road, Blanchardstown, Dublin 15, Ireland  
Tel: +353 (0)1 882 9400

## ITALIE

### MILAN

Piazza Borromeo 12, Milan 20123, Italy  
Tel: +39 (0)2 87 39 85 50

## NICARAGUA

### MANAGUA

Embajada de Mexico, Una Cuadra Arriba, A la Esquina, Casa #100, Managua, Nicaragua  
Tel: + 1 (919) 474 8300

## ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE

### DURHAM

4721 Emperor Blvd, Suite 430  
NC 27703, USA  
Tel: +1 (919) 474 8300

### SILICON VALLEY

5201 Great America Parkway, Suite 320, Santa Clara, CA 95054, USA  
Tel: +1 (408) 542 2970

### Courriel :

mail@murgitroyd.com

### Fax:

+44 (0)141 307 8401