

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

### **Principaux éléments – Marques**

Deux scénarios sont possibles et les dates et faits importants dans les deux cas sont décrits ci-dessous, compte tenu du fait qu'il n'est pas certain que l'accord de retrait puisse être finalisé.

- 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 marques de l'UE ne couvriront plus le Royaume-Uni (RU) dans leur étendue territoriale ;
- Les demandes/enregistrements nationales(aux) de marques du RU ne seront pas affecté(e)s.

### **Est-il nécessaire de redéposer au RU les marques qui sont actuellement uniquement couvertes par un enregistrement de l'UE ?**

- 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 enregistrements de marques de l'UE existants et maintenant pour le RU les dates de dépôt, d'enregistrement et de renouvellement, ainsi que les dates de priorité ou les revendications d'ancienneté ;
- 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 ;
- L'enregistrement cloné au RU ne sera pas créé automatiquement pour les demandes de marques, le détenteur de droits de Propriété Industrielle de l'UE disposera de neuf mois pour redéposer une demande au RU, à ses propres frais, conformément à la législation nationale, de façon à préserver la date de dépôt de la demande d'enregistrement de l'UE. Aucune notification pour y procéder ne lui sera envoyée.

### **Questions**

- Les demandes de marques de l'UE déposées dès maintenant pourraient ne pas être enregistrées avant le 29 mars 2019 à défaut d'accord, voire avant le 31 décembre 2020 (fin proposée de la période de transition selon l'acte de retrait actuel) si elles font l'objet d'une opposition ;
- A défaut 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

- Bien que redéposer les marques couvertes par des enregistrements de marques de l'UE ne soit pas recommandé, puisque des enregistrements clonés seront délivrés automatiquement, il est recommandé de déposer les nouvelles marques en tant qu'enregistrements de marques tant du RU que de l'UE, dans l'éventualité où une demande d'enregistrement de marque ne serait pas enregistrée à la date de sortie de l'UE par le RU (en supposant que le RU présente un intérêt, et notant que la priorité selon la Convention de Paris pourrait être revendiquée au cours de la période de six mois suivant le dépôt de la demande d'enregistrement de l'UE) ;
- Si vous n'utilisez pas au RU une marque qui fait l'objet d'un enregistrement de marque de l'UE et qu'elle est enregistrée depuis plus de cinq ans, l'enregistrement cloné pourrait être susceptible d'annulation pour non-usage. Les détenteurs de droits de Propriété Industrielle devraient donc faire le point sur l'usage des marques qui feront l'objet d'enregistrements clonés au RU pour évaluer leur vulnérabilité. Si celles-ci sont vulnérables, et que le RU présente toujours un intérêt futur, songez à déposer une demande d'enregistrement de marque nationale 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