

— M
G —
GERMAIN
MAUREAU

Webinar

Brexit: this is it!

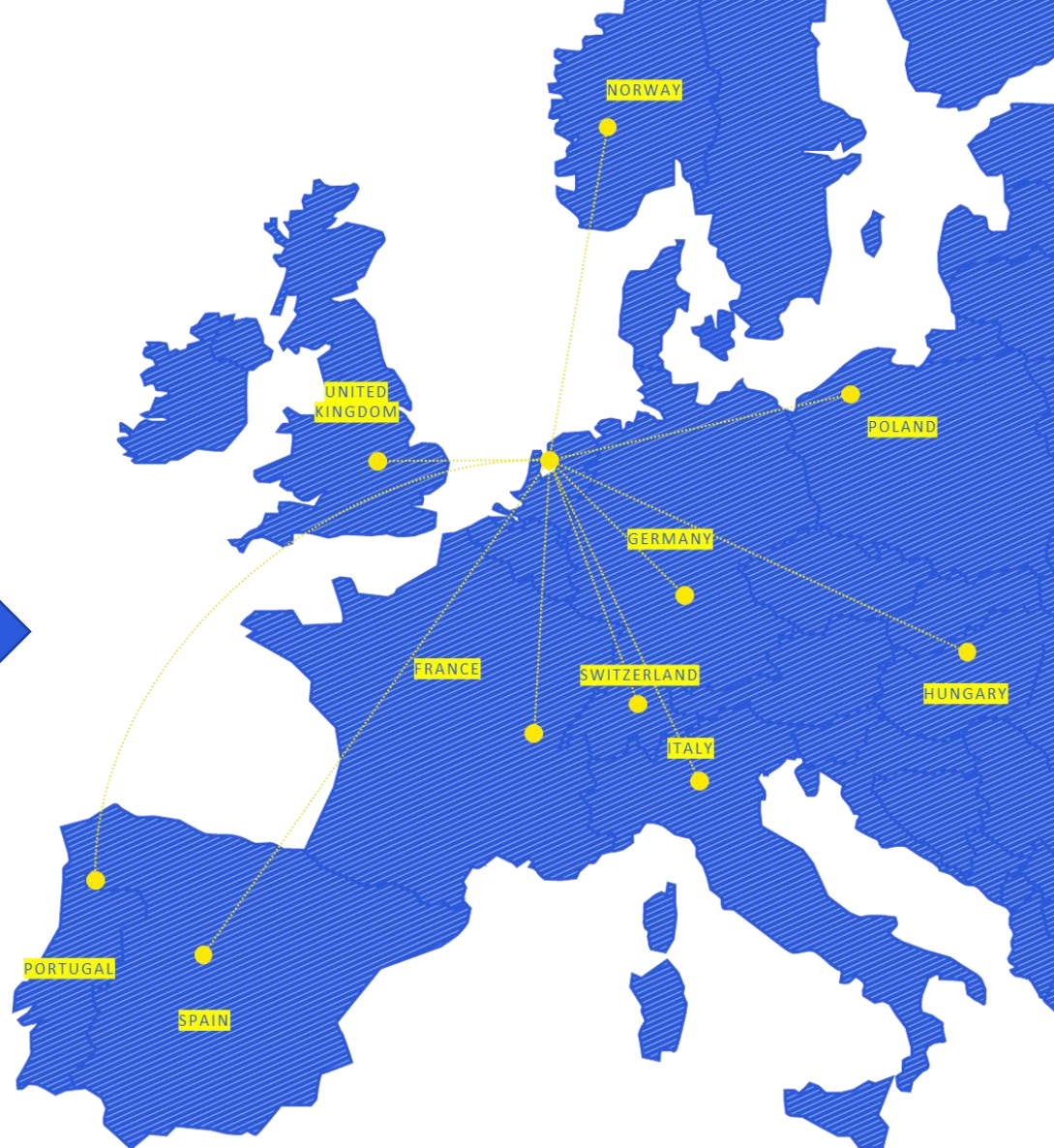
**Quelles conséquences pour votre
stratégie Marques, Dessins & Modèles ?**

Le 10 novembre à 14h



- **Introduction**
- **Titres enregistrés**
 - EUTM / DMC (et fractions internationales) en vigueur au 31.12.2020
 - Avec échéance de renouvellement antérieure au Brexit
 - Avec échéance ce renouvellement postérieure au Brexit
 - Nouveaux dépôts post-Brexit
- **Dépôts en cours « Pending Rights »**
 - De quoi parle-t-on ?
 - Quelles démarches entreprises par les Offices au 1^{er} janvier 2021 à leur égard ?
 - Quelles mesures palliatives ?
 - Quelles démarches ?
 - Quelles conséquences ?
 - En pratique, que faire ?
 - Cas particulier : Modèles de l'UE enregistrés mais non publiés
- **Oppositions & annulations**
 - Au Royaume-Uni
 - Actions en cours
 - Usage hors du Royaume-Uni
 - Réputation hors du Royaume-Uni
 - Dans l'UE
 - Actions en cours
 - Usage au Royaume-Uni
 - Réputation au Royaume-Uni

GM GERMAIN
MAUREAU
INTELLECTUAL PROPERTY SINCE 1849



Intervenants



William
LOBELSON

Associé - Conseil
en Propriété Industrielle

GERMAIN MAUREAU – Lyon

William.lobelson@germainmaureau.com



Marie
EHRET-LECLERE

Conseil en
Propriété Industrielle

GERMAIN MAUREAU – Paris

marie.ehret-leclere@germainmaureau.com



Victor
CADDY

Director
Trademark Attorney

AIPEX – London

victor.caddy@aipex.eu



Sonia
AMRAR

Trademark
Attorney

AIPEX – London

sonia.amrar@aipex.eu



Traduction de l'intervention de Victor Caddy

C'est un grand plaisir pour Sonia et moi d'être invités à participer à ce webinaire et de pouvoir vous apporter un éclairage depuis l'autre côté de ce que des amis français m'ont reproché d'appeler 'le détroit anglais' (the English Channel). Mais ne commençons pas par un débat sur le droit de la pêche entre nos deux pays.

L'on pourrait dire que notre collaboration exclusive avec Germain & Maureau et d'autres cabinets européens, au travers de l'Alliance AIPEX, a été imaginée pour le Brexit. Et il est vrai que pouvoir offrir à nos clients un véritable service multi-juridictionnel est un plus. Pourtant, entre nous, ce choix procède plus de la chance que de l'anticipation car AIPEX a été créée en 2010, à une époque où le mot « Brexit » n'existait pas.

Il est d'ailleurs incroyable de penser qu'il y a 5 ans, le mot Brexit n'existait pas.

Tout a commencé avec referendum du 23 juin 2016 quand 52 % des britanniques ont voté pour quitter l'UE. Ce qui est en train de se produire maintenant. En fait, cela s'est déjà produit. Le RU a quitté l'UE le 31 janvier 2020. Il s'est passé tellement de choses dans le monde depuis que l'on pourrait l'oublier, ou même ne pas l'avoir remarqué du tout. Qui plus est, rien n'a encore changé puisque nous nous trouvons dans une période de transition qui court jusqu'à la fin de l'année.

Pourtant, dès le 1^{er} janvier 2021, un nouveau monde naîtra, du moins pour nous, les anglais. Mais en vérité, pour vous aussi. Il est tentant de considérer le Brexit comme le problème des anglais, alors qu'en fait, ceci impactera tous ceux qui commercent avec le RU. La propriété intellectuelle est au cœur du problème.

Aussi est il important de savoir quels changements la PI connaîtra d'ici 7 petites semaines, et de se préparer. Peut être ne saurons nous pas si la sortie de l'EU se fera avec « deal » ou sans « deal » avant le 31 décembre à minuit. Mais, à quelques exceptions près, nous savons déjà que l'impact sur la PI sera durable, qu'il ait « deal » ou « no deal ».

Mais la clé réside dans l'évaluation des implications commerciales de ces changements. Nous avons beaucoup réfléchi à tout ceci et je suis certain que, pendant ce webinaire, nous vous permettrons de trouver cette clé.

Vous vous souviendrez que l'une de nos grandes philosophes, Mme Theresa May, a dit « Brexit means Brexit ». Ce qu'elle voulait dire est « Brexit veut dire Brexit, et nous allons en faire un succès ». Eh bien, notre espoir à tous aujourd'hui est de pouvoir vous aider à faire du Brexit votre succès.

Titres enregistrés au 31.12.2020



- Marques européennes et modèles communautaires en vigueur



Les titres seront automatiquement et gratuitement clonés en enregistrements nationaux britanniques.

Aucune formalité à accomplir, sauf pour renoncer à ce clonage.

Constitution de mandataire

Adaptation de la base de données EpiSoft et de l'extranet EpiSoftWeb de Germain & Maureau

- Fractions européennes de marques et modèles internationaux en vigueur



Les titres seront automatiquement et gratuitement clonés en enregistrements nationaux britanniques, et non pas en fractions britanniques de marques / modèles internationaux.



- Marques européennes et modèles européens en vigueur, et **dont l'échéance de renouvellement est antérieure au 31.12.2020**
- Fractions européennes de marques et modèles internationaux en vigueur, et **dont l'échéance de renouvellement est antérieure au 31.12.2020**



Dans cette hypothèse, le renouvellement du titre, s'il est régulièrement opéré dans le délai prescrit (et non dans le délai de grâce), entraîne le maintien en vigueur automatique du titre britannique cloné. Jusqu'au prochain renouvellement.



- Marques européennes et modèles européens en vigueur, et dont l'échéance de renouvellement est **postérieure** au 31.12.2020
- Fractions européennes de marques et modèles internationaux en vigueur, et dont l'échéance de renouvellement est **postérieure** au 31.12.2020

Dans ce cas, deux renouvellements distincts doivent être opérés, l'un pour le titre européen, l'autre pour le titre national britannique, bien que les échéances de renouvellement soient alignées.

Un renouvellement anticipé (avant le 31.12.2020) est inopérant

Forfait renouvellements couplés EU + UK proposé par Germain & Maureau, grâce au partenariat AIPEX



- **Nouveaux dépôts après le 31.12.2020**

Dorénavant, et même dès à présent, il faut systématiquement doubler les dépôts EUIPO avec une demande au Royaume-Uni, du moins si la protection dans le pays est souhaitée.

Dès à présent : parce qu'un dépôt de marque opéré aujourd'hui ne sera pas enregistré au 31.12.2020 (situation plus favorable pour les modèles, car la procédure est beaucoup plus rapide).

Après le 31.12.2020 : forfait dépôts couplés EU + UK proposé par Germain & Maureau, grâce au partenariat AIPEX



Dépôts en cours

« Pending Rights »





De quoi parle-t-on ?

Au 1^{er} janvier 2021 :

- Demandes de marques de l'UE non enregistrées
- Dépôts de modèles de l'UE non enregistrés
- Marques internationales visant l'UE au regard desquelles la décision d'octroi définitive n'a pas été émise
- Dépôts internationaux de modèles visant l'UE au regard desquels la décision d'octroi définitive n'a pas été émise
- Cas particulier : Dépôts de modèles enregistrés mais non publiés sur demande expresse (secret)

Quelles démarches entreprises par les Offices au 1^{er} janvier 2021 à leur égard ?



- Pas de clonage automatique par l'Office britannique
- Pas de notification des Offices européen (EUIPO) ou international (WIPO) invitant les déposants à solliciter une protection additionnelle et propre au UK



Quelles mesures palliatives ?



- Droit de priorité entériné dans l'accord de retrait (Article 59 (1))



Période « d'immunité » permettant de solliciter une protection nationale britannique équivalente en conservant la date de dépôt

- La durée de cette période a été fixée à 9 mois, soit jusqu'au **30 septembre 2021**
- Ce mécanisme permet de bénéficier de la date de dépôt en UE, le cas échéant de la priorité elle-même revendiquée par le « premier » dépôt UE

Quelles démarches ?



- **Solliciter auprès de l'Office britannique une protection équivalente**

- Même marque

Produits/Services Identiques ou compris en son sein

- Même modèle

- **Par une demande directe auprès l'Office britannique**

Les formulaires de dépôts existants seront adaptés en conséquence (ligne supplémentaire)

- **Quels coûts ? Les taxes « classiques » de dépôt s'appliqueront**



Quelles conséquences ?



- Nouveau dépôt britannique indépendant
- Nouvel examen par l'Office britannique (sauf pour les modèles dont la publication a été ajournée)
- Effectué par rapport à la Loi Britannique
- Nouvelle publication s'agissant des demandes de marques (nouveau délai d'opposition)

En pratique, que faire ?



- Lister l'ensemble de vos marques et modèles UE non encore enregistrés/octroyés au 1 er janvier 2021
- Déterminer ceux que vous souhaitez voir protéger au Royaume-Uni
- Période de 9 mois relativement longue pour statuer, plusieurs paramètres à prendre en compte :
- Type de droit concerné : modèle ou marque
- S'agissant des marques :
 - Date envisagée d'exploitation au Royaume-Uni
 - Statut de la demande originelle devant l'EUIPO
- Budget



Cas particulier : Modèles de l'UE enregistrés mais non publiés

Il s'agit de modèles déposés et enregistrés en UE mais conservés secrets à la demande du déposant

La durée maximale de cet ajournement est de 30 mois à compter du dépôt

Ces modèles, bien qu'enregistrés, seront considérés comme « en cours » par l'Office britannique

Possibilité en conséquence de solliciter une protection équivalente par un dépôt national de modèle britannique.

Mais la pratique britannique ne permet de conserver le secret que pour 12 mois.

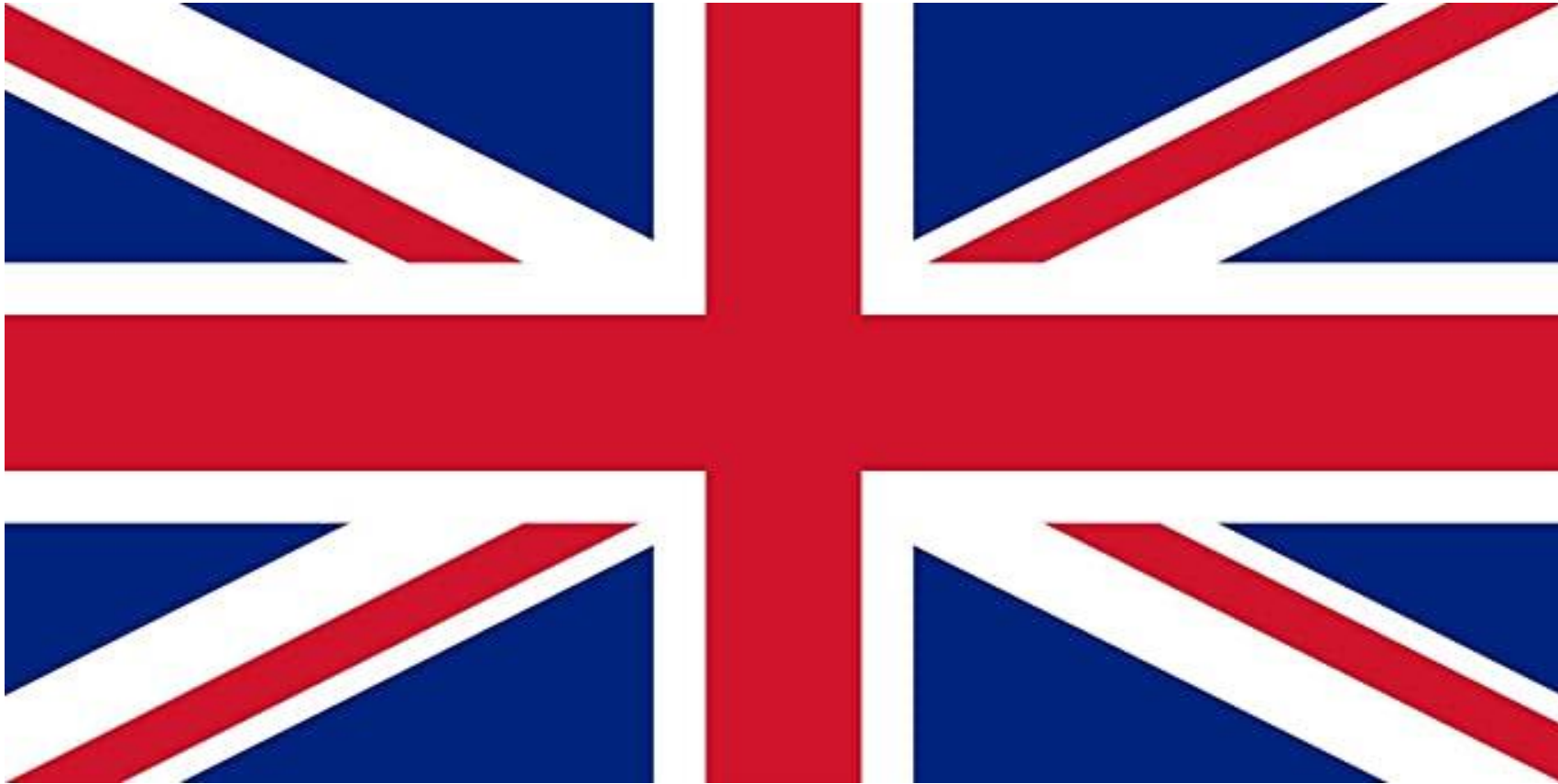
Conséquences :

1. Les modèles britanniques ne pourront être conservés secrets au-delà de la période de 12 mois à compter de leur (re)dépôt malgré une période plus longue au niveau de l'EU IPO
2. Il ne sera pas possible de prolonger artificiellement la période d'ajournement via le modèle britannique si tant est que cela ait un intérêt



Oppositions & annulations

AU ROYAUME-UNI



Actions en cours devant l'Office Britannique de la propriété intellectuelle

- Quid des actions pendantes (oppositions et annulations) devant l'Office Britannique basée sur une marque Européenne?
- Un clone Britannique étant créé, les oppositions et annulations pourront se poursuivre et seront basée sur le clone anglais.

Actions en cours devant l'Office Européen de la propriété intellectuelle



- L'Office Britannique va-t-il cloner les demandes de marques / marques sujettes à opposition / annulation au 1^{er} janvier 2021?
- **Opposition:**
 - La réponse n'est pas claire au niveau de l'Office Britannique.
 - La demande étant pendante au 1^{er} janvier, il faudra faire une demande de marque britannique dans les 9 mois à compter du Brexit.
- **Annulation:**
 - La marque étant enregistrée au jour du Brexit, un clone provisoire sera créé
 - Le clone provisoire sera maintenu si l'annulation n'aboutit pas
 - Le clone provisoire sera supprimé si l'annulation aboutit
- Il est recommandé de faire une demande de marque britannique si l'action de la tiers partie est basée sur un droit national uniquement (et non britannique) et que le risque de refus est grand.

Usage

- Utilisation: une marque Européenne, tout comme une marque Britannique, doit être utilisée dans les 5 années suivant son enregistrement.
- Une période ininterrompue de 5 ans de non-usage au Royaume-Uni peut rendre une marque vulnérable à la contestation.
 - **Si cette approche devait être utilisée pour les clones, beaucoup de marques seraient vulnérables pour annulation.**
- Pour remédier à cela, la nouvelle loi garantit que toute utilisation de la marque dans l'UE faite avant le 1er janvier 2021, que ce soit au Royaume-Uni ou en dehors, sera considérée comme une utilisation comparable et suffisante. La marque ne pourra donc pas être annulée.
- Lorsque la période de cinq ans comprend du temps avant le 1er janvier 2021, l'utilisation dans l'UE sera prise en compte.
- Lorsque la période comprend une période postérieure au 1er janvier 2021, l'usage de la marque comparable dans l'UE (et en dehors du Royaume-Uni) au cours de cette période ne sera pas pris en compte.
 - **L'usage de la marque au Royaume-Uni est donc fortement recommandé à compter du 1^{er} janvier 2021.**

Réputation

- En ce qui concerne la prise en compte de tout moment avant le 1er janvier 2021, la réputation de la marque communautaire correspondante, dans l'UE mais pas nécessairement au Royaume-Uni, sera prise en compte.
 - Comme pour l'utilisation
- Lorsque les oppositions déposées après le 1er janvier 2021 sont fondées sur une marque britannique comparable, la même approche s'appliquera aux conditions d'utilisation.
- Pour toute partie de la période de 5 ans qui tombe avant le 1er janvier 2021, l'usage de la marque européenne correspondante dans l'UE sera pris en considération, qu'elle ait été faite au Royaume-Uni ou en dehors du Royaume-Uni.
- Tout comme pour l'usage, si l'on veut pouvoir compter sur la réputation d'une marque au Royaume-Uni, il est recommandé d'utiliser la marque au Royaume-Uni à compter du 1^{er} janvier 2021.

DANS L'UNION EUROPEENNE



Actions devant l'Office Européen de la propriété intellectuelle



- Quid des oppositions et annulations devant l'Office Européen basé exclusivement sur une marque britannique?
- En résumé, la réciprocité ne s'applique pas!
- Jusqu'à la fin de la période de transition, les procédures d'opposition, d'annulation des marques et modèles basées sur les droits britanniques sont **suspendues**.
- La raison étant le délai d'appel
 - Si des décisions étaient prises entre maintenant et le 1^{er} janvier 2021 elles bénéficieraient d'un délai d'appel qui finira post-Brexit, ce qui poserait problème.
- Après le 1 Janvier 2021, toutes oppositions ou demandes en nullité fondée uniquement sur un droit britannique suspendues seront **rejetées**.

Usage

- L'usage avant la date du Brexit sera considéré comme relevant.
- Pas l'usage post-Brexit.
- L'importance de l'utilisation d'une marque Européenne au Royaume-Uni pour l'évaluation globale de l'authenticité d'une marque dans l'UE diminuera progressivement
 - de potentiellement suffisante à totalement non pertinente
 - en fonction de la mesure dans laquelle elle couvre la période pour laquelle l'utilisation doit être établie.

Réputation

- La marque doit bénéficier d'une réputation "dans l'UE" au moment de la prise de décision. Par conséquent, les preuves relatives au Royaume-Uni ne peuvent plus être utilisées ou contribuer à la protection d'une marque européenne à partir de la fin de la période de transition,
- Même si cette preuve est antérieure au 1^{er} janvier 2021.
- Pourquoi?
 - La réputation doit être établie au moment de la prise de décision

Commentaires généraux

- L'anglais est toujours une des cinq langues de l'UE
- L'anglais est toujours la langue officielle de l'Irlande et de Malte!
- Les oppositions et annulations pourront toujours être en anglais.
- L'Office Européen considère également que le consommateur européen parle anglais et en tiendra compte dans son évaluation.
 - La perception du public anglophone peut donc être pertinente (par exemple pour l'évaluation du risque de confusion)
 - Le public européen est familier avec les termes anglais.
 - En revanche, le territoire et le public britannique ne seront plus pertinents

Questions



Merci pour votre attention

Merci également de répondre à notre enquête de satisfaction
(affichage automatique avant votre déconnexion)

A très bientôt pour d'autres webinars Germain Maureau !

