

ROYAUME-UNI : PROJET DE RÈGLEMENT PRÉVOYANT LA CONTINUATION DE LA PROTECTION AU ROYAUME-UNI DES DÉSIGNATIONS DE L'UNION EUROPÉENNE EN VERTU DU SYSTÈME DE LA HAYE EN CAS DE BREXIT SANS ACCORD

Le Gouvernement du Royaume-Uni a publié un projet de règlement prévoyant, entre autres, la continuation de la protection au Royaume-Uni des dessins et modèles industriels inclus dans des demandes internationales et des enregistrements internationaux selon le système de La Haye dans lesquels l'Union européenne était désignée. Les solutions prévues par le projet de règlement ne prendront effet que le jour où le Royaume-Uni quittera effectivement l'Union européenne (date de sortie) dans le cas où le Royaume-Uni quitte l'Union européenne sans accord. Le projet de règlement est disponible à l'adresse suivante :

<http://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/638/contents/made>.

1. Le projet de règlement couvre les trois scénarios suivants : i) enregistrements internationaux dans lesquels les dessins et modèles industriels sont protégés dans l'Union européenne avant la date de sortie; ii) enregistrements internationaux ayant expiré au cours de la période de six mois prenant fin à la date de sortie; et iii) demandes internationales ou enregistrements internationaux en instance avant la date de sortie, y compris les enregistrements internationaux n'ayant pas été publiés par le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) avant la date de sortie.
2. Bien que des négociations soient en cours entre le Gouvernement du Royaume-Uni et l'Union européenne concernant un éventuel accord sur le Brexit, le Bureau international de l'OMPI a établi, en consultation avec l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni (UKIPO), la présente note explicative sur les solutions prévues par le projet de règlement afin d'informer les utilisateurs du système de La Haye de la manière dont leurs droits seront préservés au Royaume-Uni et, en particulier, de les avertir de toute mesure à prendre pour protéger leurs droits au Royaume-Uni en cas de sortie de l'Union européenne sans accord.
3. Les utilisateurs du système de La Haye devront aussi se référer aux conseils qui ont été publiés par l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni à l'adresse suivante : <https://www.gov.uk/government/publications/changes-to-design-and-trade-mark-law-if-the-uk-leaves-the-eu-without-a-deal> et qui contiennent de plus amples informations sur le projet de règlement, y compris sur ses incidences pratiques. Les utilisateurs peuvent aussi, s'ils le souhaitent, consulter le projet de note explicative sur le projet de règlement, établie par l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni et disponible à l'adresse suivante : <http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2019/978011180037/memorandum/contents>. Cette dernière décrit la portée générale du projet de règlement et ses effets.
4. Dans tous les cas, à compter de la date de sortie, la désignation de l'Union européenne dans une demande ou un enregistrement international ne couvrira plus le territoire du Royaume-Uni.

ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX DANS LESQUELS LES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS SONT PROTÉGÉS DANS L'UNION EUROPÉENNE AVANT LA DATE DE SORTIE

5. Ce scénario est applicable dans les cas où, avant la date de sortie et à l'égard du dessin ou modèle industriel inclus dans votre enregistrement international :

- l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a envoyé¹ au Bureau international de l'OMPI une déclaration d'octroi de la protection en vertu de la règle 18bis du règlement d'exécution commun à l'Acte de 1999 et l'Acte de 1960 de l'Arrangement de La Haye ("règlement d'exécution commun"); et
- les effets de l'enregistrement international n'ont pas été déclarés invalides en vertu de l'article 106 *septies* du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires ("règlement sur les dessins ou modèles communautaires").

6. Dans un tel scénario, l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni créera automatiquement et sans frais un nouvel enregistrement au Royaume-Uni pour votre dessin ou modèle industriel². Ce nouvel enregistrement du Royaume-Uni sera considéré au Royaume-Uni comme un "*dessin ou modèle international réenregistré*" ou comme donnant lieu à un "*droit comparable*" et sera régi, à compter de la date de sortie, par la loi de 1949 du Royaume-Uni sur les dessins et modèles enregistrés.

7. Votre *dessin ou modèle international réenregistré* bénéficiera de la priorité revendiquée dans votre demande internationale en vertu de l'article 4 de la Convention de Paris. La date d'enregistrement de votre *dessin ou modèle international réenregistré* sera la date de l'enregistrement international initial. En conséquence, la durée maximale de 25 ans prévue à l'article 8.2) de la loi de 1949 du Royaume-Uni sur les dessins et modèles enregistrés sera calculée à compter de la date de cet enregistrement international.

8. Vous devrez renouveler votre *dessin ou modèle international réenregistré* directement auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni avant l'expiration du délai de cinq ans actuel. Par exemple, dans l'hypothèse selon laquelle la date de sortie est fixée au 29 mars 2019, le renouvellement d'un enregistrement international daté du 1^{er} mai 2014 doit être effectué le 1^{er} mai 2019. En conséquence, vous devrez renouveler votre *dessin ou modèle international réenregistré* directement auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni à cette date ou auparavant³.

9. Le projet de règlement du Royaume-Uni prévoit également la possibilité de renoncer à l'obtention d'un *dessin ou modèle international réenregistré*. Cette possibilité de renonciation est réalisable à certaines conditions en adressant un avis à l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni à la date de sortie ou après cette date. Il n'est possible de solliciter cette renonciation que jusqu'au premier renouvellement. Une fois que vous aurez transmis cet avis à l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni, celui-ci supprimera de son registre votre *dessin ou modèle international réenregistré*, qui sera traité comme n'ayant jamais été enregistré en vertu de la législation du Royaume-Uni.

¹ Cela signifie que la "date de la déclaration" doit être antérieure à la date de sortie. La "date de la déclaration" est indiquée dans chaque déclaration d'octroi de la protection.

² Cette démarche sera effectuée sans tenir compte du fait que l'Union européenne et le Royaume-Uni ont tous deux été désignés dans l'enregistrement international.

³ L'article 8.4) de la loi de 1949 du Royaume-Uni sur les dessins et modèles enregistrés prévoit un délai de grâce de six mois pour le renouvellement.

CAS PARTICULIER D'ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX AYANT EXPIRÉ AU COURS DE LA PÉRIODE DE SIX MOIS PRENANT FIN À LA DATE DE SORTIE

10. Si vous êtes titulaire d'un enregistrement international protégé dans l'Union européenne qui a expiré au cours du délai de six mois prenant fin à la date de sortie, vous obtiendrez un *dessin ou modèle international réenregistré*. Celui-ci sera toutefois inscrit au registre du Royaume-Uni comme ayant expiré.

11. Dans ce cas, le seul moyen de donner effet à votre *dessin ou modèle international réenregistré* inscrit au registre du Royaume-Uni est de renouveler l'enregistrement international auprès du Bureau international de l'OMPI. Si vous renouvez votre enregistrement international auprès du Bureau international de l'OMPI à la date de sortie ou après cette date, en profitant du délai de grâce de six mois prévu à la règle 24.1c) du règlement d'exécution commun, vous devez en aviser l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni (avis de renouvellement) dans un délai de neuf mois à compter de la date de sortie.

12. De même, si le renouvellement de votre enregistrement international a été demandé mais n'a pas été publié à la date de sortie⁴, vous devez en aviser l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni (avis de renouvellement) dans un délai de neuf mois à compter de la date de sortie.

13. Une fois l'avis de renouvellement transmis à l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni, votre *dessin ou modèle international réenregistré* ne sera plus considéré comme ayant expiré. Ensuite, si vous souhaitez procéder à un nouveau renouvellement (après cinq ans) de votre *dessin ou modèle international réenregistré*, vous devrez vous adresser à l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni.

14. Si vous ne communiquez pas l'avis de renouvellement susmentionné à l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni au cours du délai de neuf mois prévu, cet office supprimera votre *dessin ou modèle international réenregistré* du registre du Royaume-Uni.

DEMANDES INTERNATIONALES ET ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX DÉSIGNANT L'UNION EUROPÉENNE ET EN INSTANCE AVANT LA DATE DE SORTIE

15. Ce scénario s'applique aux dessins et modèles industriels contenus dans :

- des demandes internationales désignant l'Union européenne qui sont en instance avant la date de sortie;
- des enregistrements internationaux désignant l'Union européenne qui n'ont pas été publiés par le Bureau international de l'OMPI avant la date de sortie (que leur publication ait été ajournée ou non); et
- des enregistrements internationaux désignant l'Union européenne publiés par le Bureau international de l'OMPI mais qui ne font pas l'objet, avant la date de sortie, d'un refus selon la règle 18 du règlement d'exécution commun ou d'une déclaration d'octroi de la protection en vertu de la règle 18bis du règlement d'exécution commun par l'EUIPO.

⁴ Votre certificat de renouvellement indique le numéro du Bulletin des dessins et modèles internationaux qui vous informera de la date de publication du renouvellement.

16. Dans un tel scénario, vous pouvez déposer une demande d'enregistrement de votre dessin ou modèle industriel au Royaume-Uni dans un délai de neuf mois à compter de la date de sortie et bénéficier de la date de dépôt de votre demande internationale et, le cas échéant, de la date de priorité et de la date de l'enregistrement international. Votre demande déposée auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni sera alors régie par la loi de 1949 du Royaume-Uni sur les dessins et modèles enregistrés.

Le 22 mars 2019