

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

1. Le Parlement du Royaume-Uni a approuvé un règlement prévoyant, entre autres, la continuation de la protection au Royaume-Uni des marques figurant dans les demandes internationales et les enregistrements internationaux selon le système de Madrid dans lesquels l'Union européenne a été désignée. Les solutions prévues par le 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.
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'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) communique des renseignements sur les solutions prévues par le règlement susmentionné, afin d'informer les utilisateurs du système de Madrid 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. D'une manière générale, les solutions prévues par le règlement donneraient lieu à un nouveau droit indépendant au Royaume-Uni, qui bénéficierait de la date de la désignation antérieure de l'Union européenne. Ce nouveau droit indépendant serait régi exclusivement par la législation du Royaume-Uni, et ne relèverait donc plus du Protocole de Madrid.
4. Dans la plupart des cas, les titulaires pourraient néanmoins recouvrer les avantages en matière de gestion centralisée prévus par le système de Madrid en désignant postérieurement le Royaume-Uni dans leurs enregistrements internationaux, qui remplaceraient alors les droits indépendants créés au Royaume-Uni.
5. Le règlement couvre les quatre scénarios suivants :
 - I. DÉSIGNATIONS DE L'UNION EUROPÉENNE DANS LESQUELLES LA MARQUE EST PROTÉGÉE AVANT LA DATE DE SORTIE
6. Pour chaque désignation de l'Union européenne dans laquelle la marque est protégée avant la date de sortie, l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni créera automatiquement et sans frais un nouvel enregistrement au Royaume-Uni. Ce nouvel enregistrement au Royaume-Uni sera régi par la législation du Royaume-Uni et sera indépendant de l'enregistrement international.
7. L'enregistrement nouvellement créé au Royaume-Uni peut être remplacé par l'enregistrement international correspondant, à condition que le titulaire désigne postérieurement le Royaume-Uni après la date de sortie. Dans un tel cas, il est souhaitable que le titulaire demande à l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni de prendre note du remplacement dans son registre, conformément à l'article 4*bis*.2) du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Protocole de Madrid).

Royaume-Uni : Règlement prévoyant la continuation de la protection au Royaume-Uni des désignations de l'Union européenne en vertu du système de Madrid en cas de Brexit sans accord

II. DÉSIGNATIONS DE L'UNION EUROPÉENNE EN INSTANCE AVANT LA DATE DE SORTIE

8. Pour chaque désignation de l'Union européenne en instance avant la date de sortie (c'est-à-dire, ni protégée ni refusée dans l'Union européenne), le titulaire disposera d'un délai de neuf mois à compter de la date de sortie pour déposer une demande d'enregistrement de la marque au Royaume-Uni. Cette demande bénéficiera de la date de la désignation en instance de l'Union européenne et, le cas échéant, de toute revendication de priorité.

9. L'enregistrement au Royaume-Uni qui résulte de cette demande peut également être remplacé par l'enregistrement international correspondant en désignant postérieurement le Royaume-Uni.

10. Au lieu de déposer une demande au Royaume-Uni, les titulaires qui prévoient que leurs désignations de l'Union européenne seront toujours en instance avant la date de sortie peuvent désigner postérieurement le Royaume-Uni dans les plus brefs délais, afin de continuer de bénéficier des mécanismes de gestion centralisée du système de Madrid. Néanmoins, la désignation postérieure du Royaume-Uni ne bénéficiera pas, dans ce cas, de la date de la désignation de l'Union européenne en instance.

III. DEMANDES DE TRANSFORMATION EN INSTANCE DÉPOSÉES AUPRÈS DE L'UNION EUROPÉENNE AVANT LA DATE DE SORTIE

11. Les demandes de transformation sont les demandes déposées auprès des offices des parties contractantes désignées, en vertu de l'article 9*quinquies* du Protocole de Madrid, lorsque l'enregistrement international a été radié à la requête de l'office d'origine compte tenu de la cessation des effets de la marque de base.

12. Pour chaque demande de transformation en instance déposée auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle avant la date de sortie, le titulaire disposera d'un délai de neuf mois pour déposer une demande d'enregistrement de la marque au Royaume-Uni et cette demande bénéficiera de la date de la désignation de l'Union européenne dans l'enregistrement international radié et, le cas échéant, de toute revendication de priorité.

IV. DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX AYANT EXPIRÉ DANS LES SIX MOIS AVANT LA DATE DE SORTIE

13. Pour chaque désignation de l'Union européenne dans des enregistrements internationaux ayant expiré dans un délai de six mois avant la date de sortie et pour lesquels la marque est protégée, l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni créera automatiquement et sans frais un nouvel enregistrement au Royaume-Uni.

14. Ce nouvel enregistrement au Royaume-Uni sera néanmoins traité comme ayant expiré jusqu'à ce que le titulaire notifie à l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni que l'enregistrement international a été renouvelé. Cette notification doit être faite dans un délai de neuf mois à compter de la date de sortie. L'enregistrement au Royaume-Uni ne sera plus traité comme ayant expiré à compter de la date de la notification. Cet enregistrement au Royaume-Uni peut également être remplacé par l'enregistrement international correspondant.

Royaume-Uni : Règlement prévoyant la continuation de la protection au Royaume-Uni des désignations de l'Union européenne en vertu du système de Madrid en cas de Brexit sans accord

15. Dans l'intérêt des utilisateurs du système de Madrid, le Bureau international a établi l'annexe ci-après, qui explique plus en détail chacun des scénarios susmentionnés, ainsi que la possibilité de remplacer l'enregistrement au Royaume-Uni par l'enregistrement international correspondant en désignant postérieurement le Royaume-Uni.

16. Le règlement est disponible à l'adresse
<http://www.legislation.gov.uk/ukxi/2019/638/contents/made>.

17. L'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni a rédigé une note explicative sur le règlement, disponible à l'adresse
<https://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2019/9780111180037/memorandum/contents>. La note explicative décrit l'incidence générale du règlement et ses effets.

18. L'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni a publié des directives opérationnelles relatives au règlement, disponibles sur son site Web à l'adresse
<https://www.gov.uk/government/publications/changes-to-design-and-trade-mark-law-if-the-uk-leaves-the-eu-without-a-deal>.

Le 22 mars 2019

[L'annexe suit]

ANNEXE : SOLUTIONS PRÉVUES POUR LE ROYAUME-UNI EN CAS DE BREXIT SANS ACCORD, CONCERNANT LES DÉSIGNATIONS DE L'UNION EUROPÉENNE SELON LE SYSTÈME DE MADRID

I. DÉSIGNATIONS DE L'UNION EUROPÉENNE DANS LESQUELLES LA MARQUE EST PROTÉGÉE AVANT LA DATE DE SORTIE

i) Obtention d'une *marque comparable* au Royaume-Uni

1. Si la marque faisant l'objet de votre enregistrement international était protégée dans l'Union Européenne¹ avant la date de sortie, l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni créera automatiquement et sans frais un nouvel enregistrement de votre marque au Royaume-Uni. Ce nouvel enregistrement au Royaume-Uni sera considéré au Royaume-Uni comme une *marque comparable*. Votre *marque comparable* couvrira les produits et services pour lesquels votre enregistrement international était protégé dans l'Union européenne.

2. À compter de la date de sortie, votre *marque comparable* ne sera plus régie par le Protocole de Madrid. Elle sera régie par la loi de 1994 sur les marques du Royaume-Uni.

3. Veuillez noter que l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni publiera un avis général mais ne vous enverra ni notification ni certificat pour votre *marque comparable*. Vous pourrez néanmoins rechercher votre marque sur le site Web du Gouvernement du Royaume-Uni à l'adresse <https://www.gov.uk/search-for-trademark>.

4. Votre *marque comparable* bénéficiera de toute revendication de priorité contenue dans votre demande internationale, pour autant que cette revendication s'appliquait à votre désignation de l'Union européenne, et de toute revendication d'ancienneté de l'Union Européenne faite à l'égard du Royaume-Uni.

5. Les licences, sûretés et, d'une manière générale, les droits accordés à l'égard de votre enregistrement international, dans la mesure où ils couvriraient le Royaume-Uni, continueront de produire leurs effets à l'égard de votre *marque comparable*. De même, les injonctions en vigueur au Royaume-Uni à l'égard de votre enregistrement international continueront de produire leurs effets et d'être susceptibles d'exécution à l'égard de votre *marque comparable*.

ii) Dates de dépôt, de conclusion et d'enregistrement de votre *marque comparable* au Royaume-Uni

6. Si vous avez désigné l'Union européenne dans votre demande internationale, la date de dépôt et d'enregistrement de votre *marque comparable* sera la date de votre enregistrement international. Néanmoins, si vous avez désigné l'Union européenne postérieurement, la date de dépôt et d'enregistrement de votre *marque comparable* sera la date de cette désignation postérieure.

7. Par exemple, si votre enregistrement international est daté du 1^{er} février 2010 et que vous avez désigné l'Union européenne dans votre demande internationale, cette date sera également la date de dépôt et d'enregistrement attribuée à votre *marque comparable*.

8. Néanmoins, dans l'exemple ci-dessus, si vous n'avez pas désigné l'Union européenne dans la demande internationale et que votre désignation postérieure de l'Union européenne est datée du 1^{er} février 2015, cette date, et non la date de votre enregistrement international, sera la date de dépôt et d'enregistrement attribuée à votre *marque comparable*.

¹ La protection est réputée acquise à compter de la date de publication de l'enregistrement international dans le Bulletin des marques de l'Union européenne, conformément à l'article 190.2) du Règlement sur la marque de l'Union européenne (section M3 du bulletin précité).

Solutions prévues pour le Royaume-Uni en cas de Brexit sans accord, concernant les désignations de l'Union européenne selon le système de Madrid

9. La date de conclusion de la procédure d'enregistrement de votre *marque comparable* au Royaume-Uni sera la date de publication, dans le Bulletin des marques de l'Union européenne, du fait que la protection de la marque contenue dans l'enregistrement international n'a pas été refusée par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle ou, si elle l'a été, que l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle a retiré ce refus.

10. Ces dates sont importantes pour la gestion de votre *marque comparable* au Royaume-Uni.

iii) Obtention au Royaume-Uni de plusieurs *marques comparables* correspondant à un seul enregistrement international

11. Si vous avez désigné l'Union européenne plusieurs fois dans votre enregistrement international (par exemple, dans la demande et postérieurement), l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni créera une seule *marque comparable* pour chaque désignation qui a été protégée dans l'Union européenne.

12. Chacune de ces *marques comparables* recevra une date d'enregistrement distincte.

13. Par exemple, si votre enregistrement international est daté du 1^{er} février 2010, que vous avez désigné l'Union européenne dans votre demande internationale pour certains produits, ainsi que dans une désignation postérieure, le 15 février 2015, pour d'autres produits, vous aurez deux *marques comparables* : l'une datée du 1^{er} février 2010 et l'autre datée du 15 février 2015.

iv) Remplacement de votre *marque comparable* au Royaume-Uni par votre enregistrement international

14. Pour continuer de tirer parti des mécanismes de gestion centralisée du système de Madrid, vous pouvez remplacer votre *marque comparable* par votre enregistrement international en désignant postérieurement le Royaume-Uni.

15. À la date de sortie ou à tout moment après cette date, vous pouvez désigner postérieurement le Royaume-Uni dans l'enregistrement international se rapportant à votre *marque comparable*, pour les produits et services protégés au Royaume-Uni. Votre *marque comparable* sera réputée remplacée par votre enregistrement international.

16. Dans ce cas, il est conseillé de demander à l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni de prendre note dans son registre de l'enregistrement international qui a remplacé votre *marque comparable*. Pour de plus amples renseignements sur le remplacement de votre *marque comparable* par votre enregistrement international, voir les paragraphes 53 à 59.

v) Renouvellement de votre *marque comparable* au Royaume-Uni

17. Vous devez renouveler votre *marque comparable* directement auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni avant l'expiration du délai courant jusqu'au dixième anniversaire à compter de la date d'enregistrement attribuée à votre *marque comparable*.

Solutions prévues pour le Royaume-Uni en cas de Brexit sans accord, concernant les désignations de l'Union européenne selon le système de Madrid

18. Par exemple, si votre enregistrement international est daté du 1^{er} février 2010 et que vous avez désigné l'Union européenne dans votre demande internationale, cette date sera la date d'enregistrement de votre *marque comparable* et vous devrez la renouveler directement auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni avant le 1^{er} février 2020 (ce qui signifie que votre enregistrement international et votre *marque comparable* auront la même date de renouvellement).

19. Néanmoins, dans l'exemple ci-dessus, si vous n'avez pas désigné l'Union européenne dans la demande internationale et que votre désignation postérieure de l'Union européenne est datée du 15 février 2015, cette date sera la date d'enregistrement de votre *marque comparable* et vous devrez renouveler la marque directement auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni avant le 15 février 2025.

20. En outre, dans le même exemple, si vous avez désigné l'Union européenne à la fois dans la demande internationale et postérieurement, vous devrez renouveler deux *marques comparables* directement auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni : l'une avant le 1^{er} février 2020 et l'autre avant le 15 février 2025.

21. En vertu de la loi de 1994 sur les marques du Royaume-Uni, vous serez également autorisé à renouveler votre *marque comparable* pendant un délai de grâce de six mois à compter de sa date d'expiration, en vous acquittant d'une surtaxe.

22. Exceptionnellement, si votre *marque comparable* arrive à expiration dans les six mois qui suivent la date de sortie, vous pouvez la renouveler avant la date d'expiration, à cette date ou dans les six mois qui suivent cette date sans avoir à supporter de surtaxe pour renouvellement tardif. Par ailleurs, en cas de non-renouvellement de la marque, l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni vous enverra, ou enverra à votre mandataire inscrit auprès de l'OMPI, un avis vous octroyant un délai supplémentaire de six mois à compter de la date de cet avis, pour renouveler votre *marque comparable*.

23. Enfin, votre *marque comparable* peut être rétablie conformément à la loi de 1994 sur les marques du Royaume-Uni si elle n'a pas été renouvelée et a été supprimée du registre du Royaume-Uni.

vi) Marques collectives et de certification

24. Si votre marque est une marque collective ou de certification et si, par exemple, votre marque est contestée, vous devrez adresser directement à l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni une copie du règlement régissant l'utilisation de votre marque. L'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni vous enverra, ou enverra à votre mandataire inscrit auprès de l'OMPI, une communication indiquant le délai prescrit pour satisfaire à cette exigence.

vii) Usage effectif et réputation de la marque pour votre *marque comparable* au Royaume-Uni

25. La loi de 1994 sur les marques du Royaume-Uni exige un usage effectif au Royaume-Uni de votre *marque comparable* au cours d'une période donnée, à l'égard de certains événements. Cette période, ou une partie de cette période, peut tomber avant la date de sortie. Dans ce cas, l'usage effectif de votre marque dans l'Union européenne au cours de la période, ou d'une partie de la période, qui tombe avant la date de sortie, sera réputé inclure le Royaume-Uni.

Solutions prévues pour le Royaume-Uni en cas de Brexit sans accord, concernant les désignations de l'Union européenne selon le système de Madrid

26. Par exemple, en vertu de la loi de 1994 sur les marques, un enregistrement de marque peut être révoqué si, pendant les cinq ans qui suivent la date de conclusion de la procédure d'enregistrement, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage effectif au Royaume-Uni par le propriétaire ou avec son consentement. Dans cet exemple, l'usage effectif de votre marque dans l'Union européenne sera réputé inclure le Royaume-Uni pendant la période comprise entre la date de conclusion de la procédure d'enregistrement attribuée à votre *marque comparable* (voir ci-dessus) et la date de sortie.

27. Veuillez noter qu'un usage effectif dans l'Union européenne ne sera pas suffisant si la période d'usage effectif tombe entièrement après la date de sortie. Dans ce cas, un usage effectif au Royaume-Uni sera nécessaire.

28. De même, si la réputation de votre *marque comparable* doit être examinée à l'égard de toute période précédant la date de sortie, elle sera évaluée à l'égard de l'Union européenne.

viii) Renonciation à l'obtention d'une *marque comparable*

29. Vous pouvez renoncer à l'obtention d'une *marque comparable* en envoyant un avis à l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni à la date de sortie ou à tout moment après cette date. Vous ne pouvez néanmoins pas y renoncer si votre marque a été utilisée au Royaume-Uni, par vous-même ou avec votre consentement; si elle a fait l'objet d'une cession, d'une licence, d'une sûreté ou d'un autre accord, sauf consentement d'un représentant personnel; ou si elle a fait l'objet de procédures, menées par vous-même ou avec votre consentement.

30. Dans votre avis, vous devez indiquer le nom de toutes les personnes qui, à votre connaissance, ont un intérêt sur votre marque et certifier que ces personnes ont été informées, au moins trois mois à l'avance, de votre intention de renoncer à l'obtention d'une *marque comparable* ou qu'elles consentent à votre choix.

31. Veuillez noter que votre renonciation doit porter sur toutes les *marques comparables* qui se rapportent à un même enregistrement international.

32. Après que vous aurez transmis votre avis de renonciation, l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni supprimera votre *marque comparable* de son registre, et votre *marque comparable* sera traitée comme si elle n'avait jamais été enregistrée en vertu de la législation du Royaume-Uni.

ix) Révocation et déclaration d'invalidité en rapport avec une revendication d'ancienneté

33. Si l'enregistrement au Royaume-Uni sur lequel repose une revendication d'ancienneté de l'Union Européenne dans votre *marque comparable* a expiré ou a fait l'objet d'une renonciation, toute personne peut demander à l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni ou aux tribunaux de déclarer que cet enregistrement au Royaume-Uni aurait pu être révoqué, avec effet avant la date attribuée à votre *marque comparable*, ou être déclaré invalide.

34. Dans ce cas, votre revendication d'ancienneté sera traitée comme si elle n'avait jamais eu d'effets.

Solutions prévues pour le Royaume-Uni en cas de Brexit sans accord, concernant les désignations de l'Union européenne selon le système de Madrid

x) Rectifications apportées au registre international

35. Si la version anglaise de l'enregistrement international auquel se rapporte votre *marque comparable* a été rectifiée dans le registre international, toute personne ayant un intérêt légitime peut demander que votre *marque comparable* soit modifiée en conséquence dans le registre du Royaume-Uni.

II. DÉSIGNATIONS DE L'UNION EUROPÉENNE EN INSTANCE À LA DATE DE SORTIE

i) Dépôt au Royaume-Uni d'une demande revendiquant la date d'une désignation de l'Union européenne en instance

36. Si vous avez une désignation de l'Union européenne en instance à la date de sortie, vous pouvez déposer une demande d'enregistrement de votre marque au Royaume-Uni et bénéficier d'une date dite d'antériorité si :

- vous avez désigné l'Union Européenne (dans une demande internationale ou dans une désignation postérieure) avant la date de sortie;
- l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle n'a ni accordé ni refusé la protection (désignation de l'Union Européenne en instance) avant cette date; et
- vous déposez une demande auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni pour l'enregistrement de votre marque au Royaume-Uni dans un délai de neuf mois à compter de la date de sortie, ou si l'enregistrement international ou la désignation postérieure de l'Union Européenne ont été inscrits au Registre international à une date postérieure, à partir de cette date.

37. Dans ce cas, la date d'antériorité de votre demande d'enregistrement de marque au Royaume-Uni sera la date de votre demande internationale ou de la désignation postérieure de l'Union européenne, selon le cas, ou la date de priorité revendiquée dans votre demande internationale, pour autant que cette revendication s'appliquait à la désignation de l'Union européenne.

38. Vous pouvez également bénéficier de toute revendication d'ancienneté concernant le Royaume-Uni contenue dans votre désignation de l'Union européenne en instance. Cette revendication peut également faire l'objet d'une déclaration selon laquelle l'enregistrement aurait pu être révoqué ou invalidé (voir ci-dessus).

ii) Désignation postérieure de l'Union européenne dans votre enregistrement international

39. Si vous pensez que votre désignation de l'Union européenne sera toujours en instance immédiatement avant la date de sortie (c'est-à-dire qu'elle ne sera ni acceptée ni refusée dans l'Union européenne) et que vous souhaitez bénéficier immédiatement des mécanismes de gestion centralisée prévus par le système de Madrid, vous pouvez désigner postérieurement le Royaume-Uni dans votre enregistrement international dès que possible (au lieu de déposer une demande au Royaume-Uni revendiquant la date de la désignation de l'Union européenne).

40. Vous ne devez néanmoins choisir cette option que si la date d'antériorité de la désignation de l'Union européenne n'est pas importante pour vous car, si vous vous contentez de désigner postérieurement le Royaume-Uni, cette désignation postérieure ne bénéficiera pas de la date de la désignation antérieure de l'Union européenne.

Solutions prévues pour le Royaume-Uni en cas de Brexit sans accord, concernant les désignations de l'Union européenne selon le système de Madrid

41. Si la date d'antériorité est importante pour vous, vous devez d'abord déposer au Royaume-Uni une demande revendiquant la date de la désignation de l'Union européenne. Afin de continuer de tirer parti des mécanismes de gestion centralisée du système de Madrid, vous pourrez, lorsque votre demande aura abouti à un enregistrement au Royaume-Uni, remplacer cet enregistrement par votre enregistrement international en désignant postérieurement l'Union européenne, ainsi qu'il est expliqué aux paragraphes 53 à 59.

iii) Remplacement d'un enregistrement au Royaume-Uni résultant d'une demande dans laquelle la date d'une désignation de l'Union européenne en instance a été revendiquée

42. Votre enregistrement au Royaume-Uni résultant d'une demande dans laquelle la date d'une désignation de l'Union européenne en instance avait été revendiquée peut être remplacé par votre enregistrement international. Lors de l'inscription de la marque au registre du Royaume-Uni, ou à tout moment après cette inscription, vous pouvez désigner postérieurement le Royaume-Uni dans votre enregistrement international. Votre enregistrement au Royaume-Uni sera considéré comme remplacé par votre enregistrement international.

43. Dans ce cas, il est conseillé de demander à l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni de prendre note dans son registre de l'enregistrement international qui a remplacé votre enregistrement au Royaume-Uni. Pour plus d'informations sur la manière de remplacer votre enregistrement au Royaume-Uni par votre enregistrement international, prière de consulter les paragraphes 53 à 59.

III. DEMANDES DE TRANSFORMATION EN INSTANCE DÉPOSÉES AUPRÈS DE L'OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE AVANT LA DATE DE SORTIE

44. Si vous avez déposé, auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, une demande d'enregistrement de votre marque conformément à l'article 9^{quinq} du Protocole de Madrid (une demande de transformation)², vous pouvez déposer une demande d'enregistrement de votre marque au Royaume-Uni et bénéficier d'une date dite d'antériorité si :

- la marque figurant dans votre enregistrement international radié a bénéficié d'une protection ou n'a pas été refusée dans l'Union Européenne;
- vous avez déposé votre demande de transformation avant la date de sortie;
- l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle n'a ni accepté ni refusé votre demande de transformation avant cette date; et,
- vous déposez une demande auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni pour l'enregistrement de votre marque au Royaume-Uni dans un délai de neuf mois à compter de la date de sortie.

² En vertu de l'article 9^{quinq} du Protocole de Madrid, le titulaire d'un enregistrement international qui a été radié à la requête de l'office d'origine compte tenu de la cessation des effets de la marque de base, peut déposer une demande auprès des offices des parties contractantes désignées dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'enregistrement international a été radié. Toute demande déposée en vertu dudit article sera traitée comme si elle avait été déposée à la date de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure de la partie contractante concernée et bénéficiera de toute revendication de priorité contenue dans la demande internationale, dans la mesure où cette revendication produisait des effets dans cette partie contractante.

Solutions prévues pour le Royaume-Uni en cas de Brexit sans accord, concernant les désignations de l'Union européenne selon le système de Madrid

45. Dans ce cas, la date d'antériorité de votre demande d'enregistrement de marque au Royaume-Uni sera la date de votre enregistrement international radié ou de la désignation postérieure de l'Union européenne, selon le cas, ou la date de priorité revendiquée dans votre demande internationale, pour autant que cette revendication s'appliquait à la désignation de l'Union européenne.

46. Vous pouvez également bénéficier de toute revendication d'ancienneté concernant le Royaume-Uni figurant dans votre enregistrement international radié. Veuillez noter que cette revendication peut également faire l'objet d'une déclaration selon laquelle l'enregistrement aurait pu être révoqué ou invalidé (voir ci-dessus).

IV. DÉSIGNATIONS DE L'UNION EUROPÉENNE DANS LES ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX QUI EXPIRENT AU COURS DE LA PÉRIODE DE SIX MOIS PRENANT FIN À LA DATE DE SORTIE

i) Marque comparable résultant d'un enregistrement international ayant expiré

47. Si vous êtes titulaire d'un enregistrement international protégé dans l'Union européenne qui a expiré dans un délai de six mois prenant fin à la date de sortie, mais n'a pas été renouvelé à cette date, une *marque comparable* vous sera octroyée. Celle-ci sera toutefois inscrite au registre du Royaume-Uni comme ayant expiré.

48. Dans ce cas, si vous renouvelez votre enregistrement international auprès de l'OMPI à la date de sortie ou après cette date, 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. Une fois que vous aurez transmis cet avis de renouvellement à l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni, votre *marque comparable* ne sera plus considérée comme ayant expiré.

49. En outre, en fonction de la date d'enregistrement attribuée à votre *marque comparable*, il vous faudra peut-être la renouveler peu de temps après avoir transmis l'avis de renouvellement à l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni. Voir ci-dessous pour plus de détails.

50. Votre *marque comparable* résultant d'un enregistrement international ayant expiré peut être remplacée par votre enregistrement international, après que vous l'aurez renouvelé, en désignant postérieurement le Royaume-Uni. De plus amples informations sur la manière de remplacer votre *marque comparable* par votre enregistrement international figurent ci-dessous aux paragraphes 53 à 59.

51. 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 *marque comparable* du registre du Royaume-Uni.

ii) Durée de validité de la *marque comparable* résultant d'un enregistrement international ayant expiré

52. Après avoir transmis l'avis de renouvellement susmentionné à l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni, la durée de validité restante et le renouvellement de votre *marque comparable* résultant d'un enregistrement international ayant expiré seront déterminés en fonction de ce qui suit.

Solutions prévues pour le Royaume-Uni en cas de Brexit sans accord, concernant les désignations de l'Union européenne selon le système de Madrid

Situation n° 1 :

Si vous avez désigné l'Union européenne dans votre demande internationale, dès réception de l'avis de renouvellement susmentionné, l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni renouvellera automatiquement votre *marque comparable* pour une période de 10 ans.

Situation n° 2 :

Si vous avez désigné postérieurement l'Union européenne et que la date d'expiration de votre *marque comparable* tombe entre la date d'expiration de votre enregistrement international et la date de votre avis de renouvellement à l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni, ledit Office renouvellera automatiquement votre *marque comparable* pour une période de 10 ans.

Situation n° 3 :

Si vous avez désigné postérieurement l'Union européenne et que la date d'expiration de votre *marque comparable* s'inscrit dans un délai de six mois à compter de la date de votre avis de renouvellement à l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni, vous serez autorisé à renouveler votre *marque comparable* avant la date de renouvellement, à cette date ou dans un délai de six mois à compter de cette date sans avoir à encourir de surtaxe pour renouvellement tardif. Par ailleurs, si vous ne renouvelez pas votre marque, l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni vous enverra, ou enverra à votre mandataire inscrit auprès de l'OMPI, un avis vous octroyant un délai supplémentaire de six mois, à compter de la date de cet avis, pour renouveler votre *marque comparable*.

Situation n° 4 :

Si vous avez désigné postérieurement l'Union européenne et que la date d'expiration de votre *marque comparable* intervient après le délai de six mois à compter de la date de votre avis de renouvellement à l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni, vous devez renouveler votre *marque comparable* avant son expiration.

V. REMPLACEMENT DE VOTRE ENREGISTREMENT AU ROYAUME-UNI PAR VOTRE ENREGISTREMENT INTERNATIONAL

53. Ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, votre *marque comparable* et votre enregistrement au Royaume-Uni revendiquant la date d'une désignation de l'Union européenne en instance peuvent être remplacés par votre enregistrement international.

54. En vertu de l'article 4*bis* du Protocole de Madrid, un enregistrement international est considéré comme remplaçant un enregistrement national ou régional lorsque :

- les deux enregistrements, à savoir l'enregistrement international et l'enregistrement national ou régional, sont pour la même marque et sont inscrits au nom de la même personne;
- les produits et services énumérés dans l'enregistrement national ou régional sont également énumérés dans l'enregistrement international; et,

Solutions prévues pour le Royaume-Uni en cas de Brexit sans accord, concernant les désignations de l'Union européenne selon le système de Madrid

- la désignation de la partie contractante concernée prend effet après la date de l'enregistrement national ou régional.

55. Par conséquent, après la date de sortie, vous pouvez désigner postérieurement le Royaume-Uni dans votre enregistrement international pour les produits et services protégés au Royaume-Uni. Après cela, votre enregistrement international sera considéré comme remplaçant votre *marque comparable*. Pour les demandes au Royaume-Uni revendiquant la date d'une désignation de l'Union européenne en instance, il serait souhaitable d'attendre que la demande ait abouti à un enregistrement au Royaume-Uni avant de procéder à une désignation postérieure du Royaume-Uni.

56. Veuillez noter que votre *marque comparable* est un droit enregistré à part entière au Royaume-Uni, tandis que la désignation postérieure du Royaume-Uni aurait, conformément à l'article 4.1)a) du Protocole de Madrid, les effets d'une demande déposée auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni.

57. En conséquence, l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni traitera les désignations postérieures du Royaume-Uni en tant que demandes déposées au Royaume-Uni, ce qui, dans certains cas, peut donner lieu à un refus provisoire d'office, sur la base de motifs absolus en vertu de la législation du Royaume-Uni, ou à un refus provisoire fondé sur une opposition à l'encontre de la marque dans votre enregistrement international.

58. Lorsque le remplacement a eu lieu, il est conseillé de demander à l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni d'en prendre note dans son registre, conformément à l'article 4*bis*.2) du Protocole de Madrid. Vous trouverez des informations sur les conditions à remplir pour faire une demande de remplacement dans la base de données sur le profil des membres du système de Madrid, à l'adresse <https://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/result?countries=9211&datafields=9638>.

59. Veuillez noter que le remplacement ne sera pas possible pour les enregistrements au Royaume-Uni revendiquant une demande de transformation en instance auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle car, dans ce cas, l'enregistrement international concerné aura été radié compte tenu de la cessation des effets de la marque de base (voir ci-dessus).

[Fin de l'annexe et du document]