

Bruxelles, le 18 juin 2020  
REV2 – remplace la communication  
(REV1) du 22 janvier 2018

## COMMUNICATION AUX PARTIES PRENANTES

### **RETRAIT DU ROYAUME-UNI ET REGLES DE L'UNION APPLICABLES DANS LE DOMAINE DES MARQUES DE L'UNION EUROPEENNE ET DES DESSINS OU MODELES COMMUNAUTAIRES**

Depuis le 1<sup>er</sup> février 2020, le Royaume-Uni s'est retiré de l'Union européenne et est devenu un «pays tiers»<sup>1</sup>. L'accord de retrait<sup>2</sup> prévoit une période de transition prenant fin le 31 décembre 2020<sup>3</sup>. Jusqu'à cette date, le droit de l'Union dans son intégralité s'applique au Royaume-Uni et sur son territoire<sup>4</sup>.

Au cours de la période de transition, l'Union et le Royaume-Uni vont négocier un accord sur un nouveau partenariat, prévoyant notamment une zone de libre-échange. Toutefois, il n'est pas certain qu'un tel accord sera conclu et entrera en vigueur à la fin de la période de transition. En tout état de cause, un tel accord créerait une relation qui, sur le plan des conditions d'accès au marché, serait très différente de la participation du Royaume-Uni au marché intérieur<sup>5</sup>, à l'union douanière de l'Union et à l'espace TVA et accises.

En outre, après la fin de la période de transition, le Royaume-Uni sera un pays tiers en ce qui concerne la mise en œuvre et l'application du droit de l'Union dans les États membres de l'UE.

Dès lors, l'attention de toutes les parties intéressées, et plus particulièrement des opérateurs économiques, est attirée sur la situation juridique qui s'appliquera après la fin

---

<sup>1</sup> Un pays tiers est un pays non membre de l'Union.

<sup>2</sup> Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, JO L 29 du 31.1.2020, p. 7 (ci-après l'«accord de retrait»).

<sup>3</sup> La période de transition peut, avant le 1<sup>er</sup> juillet 2020, être prolongée une fois d'une période maximale d'un ou deux ans (article 132, paragraphe 1, de l'accord de retrait). Jusqu'à présent, le gouvernement britannique a exclu une telle prolongation.

<sup>4</sup> Sous réserve de certaines exceptions prévues à l'article 127 de l'accord de retrait, dont aucune n'est pertinente dans le contexte de la présente communication.

<sup>5</sup> En particulier, un accord de libre-échange ne prévoit pas de principes liés au marché intérieur (dans le domaine des marchandises et des services) tels que la reconnaissance mutuelle, le «principe du pays d'origine» et l'harmonisation. Il ne supprime pas non plus les formalités et contrôles douaniers, dont ceux concernant l'origine des marchandises et de leurs éléments constitutifs, ni les interdictions et restrictions d'importation et d'exportation.

de la période de transition (partie A ci-dessous). La présente communication explique également certaines dispositions pertinentes de l'accord de retrait relatives à la séparation (partie B ci-dessous).

### **Conseils aux parties prenantes:**

Pour faire face aux conséquences exposées dans la présente communication, il est notamment conseillé aux parties prenantes, en particulier aux titulaires d'une marque de l'Union européenne (UE) ou d'un dessin ou modèle communautaire enregistré ou non enregistré en vertu du droit de l'Union, aux demandeurs sollicitant une marque de l'UE ou l'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire, ainsi qu'à tout opérateur commercial susceptible de se prévaloir de ces règlements, d'analyser les conséquences de la fin de la période de transition en se fondant sur la présente communication.

Plus particulièrement, les personnes physiques ou morales qui sont domiciliées au Royaume-Uni, qui y ont leur établissement principal ou qui y ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux devraient considérer la nécessité de désigner rapidement un mandataire autorisé conformément au droit de l'Union à les représenter devant l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle.

Si elles sont ressortissantes du Royaume-Uni et/ou si leur habilitation à agir en qualité de mandataire en matière de marques et/ou de dessins ou modèles repose sur une qualification acquise au Royaume-Uni, les personnes actuellement autorisées à représenter une personne physique ou morale devant l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle devraient vérifier si elles continuent de satisfaire aux conditions requises pour pouvoir agir en qualité de mandataire agréé devant l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle.

### **Nota bene:**

La présente communication ne concerne pas:

- les règles de l'UE relatives aux autres droits de propriété intellectuelle;
- les règles relatives à l'épuisement des droits de propriété intellectuelle.

Pour ces aspects, d'autres communications sont en préparation ou ont été publiées<sup>6</sup>.

## **A. SITUATION JURIDIQUE APRES LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSITION**

Après la fin de la période de transition, les règles de l'Union dans le domaine des marques de l'Union européenne et des dessins ou modèles communautaires, en particulier les règlements (UE) 2017/1001<sup>7</sup> et (CE) n° 6/2002<sup>8</sup>, ne s'appliqueront plus au Royaume-Uni. Il en résultera notamment les conséquences suivantes:

<sup>6</sup> [https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/preparing-end-transition-period\\_fr](https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/preparing-end-transition-period_fr)

<sup>7</sup> Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (JO L 154 du 16.6.2017, p. 1).

## **1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL: DEMANDES ET DROITS**

Après la fin de la période de transition:

- les demandes de marque de l'Union européenne ou de dessin ou modèle communautaire enregistré en instance à la fin de la période de transition ne couvriront plus le Royaume-Uni;
- les droits accordés par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle ne couvriront que les États membres de l'UE;
- les dessins ou modèles communautaires non enregistrés divulgués au public selon les modalités prévues par le droit de l'Union [règlement (CE) n° 6/2002] ne seront valides et n'auront d'effets que dans les États membres de l'UE.

## **2. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL: ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX DESIGNANT L'UNION EUROPEENNE**

Les titulaires d'enregistrements internationaux de marques, dessins ou modèles ayant désigné l'Union européenne avant la fin de la période de transition, conformément au système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au système de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels, devraient tenir compte du fait, qu'à partir de cette date, ces enregistrements internationaux ne seront plus valides que dans les États membres de l'UE.

## **3. LEGISLATION REGISSANT LA PROPRIETE DES MARQUES DE L'UNION EUROPEENNE**

Après la fin de la période de transition, le droit espagnol régira la propriété des marques de l'Union européenne en tant qu'objets de propriété détenus par des titulaires ayant leur siège ou leur domicile au Royaume-Uni, à moins que ces derniers n'aient un établissement effectif et sérieux dans un État membre de l'UE, auquel cas le droit de cet État membre de l'UE s'appliquera<sup>9</sup>.

## **4. USAGE DE LA MARQUE DE L'UNION EUROPEENNE AU ROYAUME-UNI ET MAINTIEN DES DROITS**

Après la fin de la période de transition, l'usage d'une marque de l'Union européenne au Royaume-Uni (notamment à des fins d'exportation) n'est plus considéré comme un usage «dans l'Union européenne»<sup>10</sup> aux fins du maintien des droits conférés par la marque de l'Union européenne.

---

<sup>8</sup> Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (JO L 3 du 5.1.2002, p. 1).

<sup>9</sup> Article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2017/1001.

<sup>10</sup> Article 18 du règlement (UE) 2017/1001.

Toutefois, l'usage d'une marque de l'Union européenne au Royaume-Uni (notamment à des fins d'exportation) avant la fin de la période de transition constitue un usage «dans l'Union européenne» aux fins du maintien des droits conférés par la marque de l'Union européenne, à condition et pour autant qu'il concerne la période considérée pour laquelle il convient de démontrer l'usage.

## **5. REVENDICATIONS D'ANCIENNETE AU SEIN DES MARQUES DE L'UNION EUROPEENNE**

Après la fin de la période de transition, toutes les revendications d'ancienneté existant au sein de marques de l'Union européenne fondées sur des droits de marque nationaux au Royaume-Uni cesseront d'avoir effet dans l'Union européenne.

## **6. REPRESENTATION DEVANT L'OFFICE DE L'UNION EUROPEENNE POUR LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**

### **6.1. Obligation de représentation devant l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle**

Après la fin de la période de transition, les personnes physiques ou morales qui sont domiciliées au Royaume-Uni ou qui y ont leur siège devront être représentées devant l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle conformément à l'article 120, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 (sur la marque de l'Union européenne) et à l'article 78, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 6/2002 (sur les dessins ou modèles communautaires) dans toutes les procédures, autres que le dépôt d'une demande de marque de l'Union européenne ou d'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire, prévues par ces deux règlements. Voir toutefois la partie B, section 6, de la présente communication pour ce qui concerne les procédures en cours devant l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle.

### **6.2. Personnes autorisées à représenter une personne physique ou morale devant l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle**

Après la fin de la période de transition, les personnes suivantes ne satisferont plus aux conditions énoncées à l'article 120 du règlement (UE) 2017/1001 et à l'article 78 du règlement (CE) n° 6/2002:

- en ce qui concerne les avocats au sens de l'article 120, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/1001 ou de l'article 78, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 6/2002:
  - les avocats habilités à exercer sur le territoire du Royaume-Uni;
  - les avocats habilités à exercer sur le territoire de l'un des États membres de l'Espace économique européen et possédant leur domicile professionnel au Royaume-Uni;

- en ce qui concerne les mandataires agréés au sens de l'article 120, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/1001 ou de l'article 78, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 6/2002:
  - les ressortissants du Royaume-Uni;
  - les ressortissants de l'un des États membres de l'Espace économique européen possédant leur domicile professionnel ou le lieu de leur emploi au Royaume-Uni;
  - les ressortissants de l'un des États membres de l'Espace économique européen possédant leur domicile professionnel ou le lieu de leur emploi dans l'Espace économique européen, mais qui satisfont actuellement aux conditions énoncées à l'article 120, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/1001 ou à l'article 78, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) n° 6/2002 parce qu'ils sont habilités à représenter, en matière de marques ou de dessins ou modèles, des personnes physiques ou morales devant le service central de la propriété industrielle du Royaume-Uni.

Voir toutefois la partie B, section 6, de la présente communication pour ce qui concerne les procédures en cours devant l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle.

## **B. DISPOSITIONS PERTINENTES DE L'ACCORD DE RETRAIT RELATIVES A LA SEPARATION**

### **1. MAINTIEN DE LA PROTECTION AU ROYAUME-UNI DES DROITS ENREGISTRES**

L'article 54, paragraphe 1, point a), de l'accord de retrait prévoit le maintien de la protection des marques de l'Union européenne au Royaume-Uni. Après la fin de la période de transition, le titulaire d'une marque de l'Union européenne enregistrée conformément au règlement (UE) 2017/1001 avant la fin de la période de transition, deviendra, sans réexamen, le titulaire d'une marque comparable, enregistrée et exécutoire au Royaume-Uni en vertu du droit du Royaume-Uni, constituée du même signe, pour les mêmes produits ou services, et présentant les caractéristiques suivantes:

- la marque bénéficie de la date de dépôt ou de la date de priorité de la marque de l'Union européenne et, le cas échéant, de l'ancienneté d'une marque du Royaume-Uni revendiquée en vertu de l'article 39 ou 40 du règlement (UE) 2017/1001;
- la marque n'est pas susceptible de déchéance au motif que la marque correspondante de l'Union européenne n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux sur le territoire du Royaume-Uni avant la fin de la période de transition;
- le titulaire d'une marque de l'Union européenne qui a acquis une renommée dans l'Union est habilité à exercer au Royaume-Uni des droits équivalents à ceux prévus à l'article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/1001 et à l'article 5, paragraphe 3, point a), de la directive (UE)

2015/2436 pour la marque correspondante sur la base de la renommée acquise dans l'Union au plus tard à la fin de la période de transition et, par la suite, la renommée continue de cette marque est fondée sur l'usage de la marque au Royaume-Uni<sup>11</sup>.

L'article 54, paragraphe 1, point b), de l'accord de retrait prévoit le maintien de la protection au Royaume-Uni des dessins ou modèles communautaires enregistrés. Après la fin de la période de transition, le titulaire d'un modèle ou dessin communautaire enregistré et, le cas échéant, publié à la suite d'un ajournement de publication conformément au règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil avant la fin de la période de transition deviendra, sans réexamen, pour le même dessin ou modèle, titulaire d'un droit comparable enregistré et exécutoire au Royaume-Uni en vertu du droit du Royaume-Uni, et présentant les caractéristiques suivantes:

- la durée de protection de ce droit enregistré en vertu du droit du Royaume-Uni sera au moins égale à la durée restante de protection en vertu du droit de l'Union du dessin ou modèle communautaire enregistré correspondant;
- la date de dépôt ou la date de priorité de ce droit enregistré en vertu du droit du Royaume-Uni sera celle du dessin ou modèle communautaire enregistré correspondant<sup>12</sup>.

Toutefois, l'article 54, paragraphe 3, de l'accord de retrait dispose que, si une marque de l'Union européenne ou un dessin ou modèle communautaire enregistré est déclaré nul ou frappé de déchéance dans l'Union au terme d'une procédure administrative ou judiciaire qui était en cours le dernier jour de la période de transition, le droit correspondant au Royaume-Uni sera également déclaré nul ou frappé de déchéance<sup>13</sup>. La date d'effet de la déclaration ou de la déchéance au Royaume-Uni sera la même que dans l'Union.

Un droit lié à une marque ou à un dessin ou modèle enregistré qui prend naissance au Royaume-Uni conformément à l'article 54, paragraphe 1, point a) ou b), de l'accord de retrait aura pour première date de renouvellement la date de renouvellement du droit de propriété intellectuelle correspondant enregistré conformément au droit de l'Union.

L'article 55 de l'accord de retrait établit la procédure d'enregistrement des marques ou des dessins ou modèles enregistrés visés à l'article 54, paragraphe 1, points a) et b), dudit accord:

- l'enregistrement de la marque ou du dessin ou modèle enregistré sera accordé gratuitement par l'entité compétente au Royaume-Uni<sup>14</sup>, en utilisant

---

<sup>11</sup> Article 54, paragraphe 5, de l'accord de retrait.

<sup>12</sup> Article 54, paragraphe 6, de l'accord de retrait.

<sup>13</sup> Le Royaume-Uni n'est pas tenu de déclarer nul ou de frapper de déchéance le droit correspondant au Royaume-Uni lorsque les motifs de nullité ou de déchéance de la marque de l'Union européenne ou du dessin ou modèle communautaire enregistré ne s'appliquent pas au Royaume-Uni.

<sup>14</sup> Sans préjudice des frais de renouvellement qui peuvent s'appliquer lors du renouvellement de la marque ou du dessin ou modèle enregistré concerné (article 55, paragraphe 4, de l'accord de retrait).

les données disponibles dans les registres de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle;

- les titulaires des marques de l'Union européenne et des dessins ou modèles communautaires concernés ne seront pas tenus d'introduire une demande ou d'entreprendre une procédure administrative particulière quelconque au Royaume-Uni;
- les titulaires de droits liés à une marque ou à un dessin ou modèle enregistré qui prennent naissance au Royaume-Uni conformément à l'article 54, paragraphe 1, points a) et b), de l'accord de retrait ne seront pas tenus d'avoir une adresse postale au Royaume-Uni dans les trois ans suivant la fin de la période de transition.

Les titulaires de droits liés à une marque ou à un dessin ou modèle enregistré qui prennent naissance au Royaume-Uni conformément à l'article 54, paragraphe 1, points a) et b), de l'accord de retrait sont libres de renoncer à ces droits au Royaume-Uni conformément à la procédure pertinente en vertu du droit du Royaume-Uni<sup>15</sup>.

## **2. MAINTIEN DE LA PROTECTION AU ROYAUME-UNI D'ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX DESIGNANT L'UNION**

L'article 56 de l'accord de retrait impose au Royaume-Uni de prendre des mesures pour que les personnes physiques ou morales qui ont obtenu une protection avant la fin de la période de transition pour des marques ou des dessins ou modèles enregistrés au niveau international désignant l'Union conformément au système de Madrid pour l'enregistrement international des marques, ou conformément au système de La Haye pour le dépôt international des dessins et modèles industriels, bénéficient d'une protection au Royaume-Uni pour leurs marques ou dessins et modèles industriels au regard de ces enregistrements internationaux.

## **3. MAINTIEN DE LA PROTECTION AU ROYAUME-UNI DES DROITS NON ENREGISTRES**

L'article 57 de l'accord de retrait prévoit le maintien de la protection au Royaume-Uni des dessins ou modèles communautaires non enregistrés.

Le titulaire d'un droit relatif à un dessin ou modèle communautaire non enregistré qui a pris naissance avant la fin de la période de transition conformément au règlement (CE) n° 6/2002 deviendra ipso jure, à l'égard de ce dessin ou modèle communautaire non enregistré, titulaire d'un droit de propriété intellectuelle exécutoire au Royaume-Uni, en vertu du droit du Royaume-Uni, qui offre le même niveau de protection que celui prévu par le règlement (CE) n° 6/2002.

La durée de protection de ce droit en vertu du droit du Royaume-Uni sera au moins égale à la durée restante de protection du dessin ou modèle communautaire non enregistré correspondant en vertu de l'article 11, paragraphe 1, dudit règlement.

---

<sup>15</sup> Article 55, paragraphe 4, de l'accord de retrait.

#### **4. DROIT DE PRIORITE EN CE QUI CONCERNE LES DEMANDES EN INSTANCE DE MARQUES DE L'UNION EUROPEENNE ET DE DESSINS OU MODELES COMMUNAUTAIRES ENREGISTRES**

L'article 59, paragraphe 1, de l'accord de retrait dispose que, lorsqu'une personne a déposé une demande de marque de l'Union européenne ou de dessin ou modèle communautaire conformément au droit de l'Union avant la fin de la période de transition et qu'une date de dépôt a été accordée, cette personne aura le droit de déposer une demande au Royaume-Uni dans les neuf mois à compter de la fin de la période de transition pour la même marque concernant des produits ou services identiques ou contenus dans ceux pour lesquels la demande a été déposée dans l'Union, ou pour le même dessin ou modèle.

Une demande déposée en vertu de l'article 59, paragraphe 1, de l'accord de retrait sera réputée bénéficier de la même date de dépôt et de la même date de priorité que la demande correspondante déposée dans l'Union et, le cas échéant, de l'ancienneté d'une marque du Royaume-Uni revendiquée en vertu de l'article 39 ou 40 du règlement (UE) 2017/1001.

#### **5. COMPETENCE EN CE QUI CONCERNE LES ACTIONS JUDICIAIRES INTENTEES AVANT LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSITION**

L'article 67, paragraphe 1, point b), de l'accord de retrait dispose qu'après la fin de la période de transition, les dispositions relatives à la compétence des règlements (UE) 2017/1001<sup>16</sup> et (CE) n° 6/2002<sup>17</sup> s'appliquent au Royaume-Uni, ainsi que dans les États membres en cas de situations impliquant le Royaume-Uni, en ce qui concerne:

- les actions judiciaires intentées avant la fin de la période de transition; et
- les procédures ou demandes liées à de telles actions judiciaires en vertu des articles 29, 30 et 31 (relatifs à la litispendance) du règlement (UE) n° 1215/2012<sup>18</sup>.

#### **6. REPRESENTATION DANS LES PROCEDURES EN COURS DEVANT L'OFFICE DE L'UNION EUROPEENNE POUR LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**

L'article 97 de l'accord de retrait dispose que, lorsque, avant la fin de la période de transition, une personne autorisée à représenter une personne physique ou morale devant l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle conformément au droit de l'Union représentait une partie dans une procédure engagée devant l'Office, ce représentant peut continuer à représenter cette partie à tous les stades de ladite procédure devant l'Office.

---

<sup>16</sup> Voir les articles 122 et suivants du règlement (UE) 2017/1001.

<sup>17</sup> Voir les articles 79 et suivants du règlement (CE) n° 6/2002.

<sup>18</sup> Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).



À cet effet, un tel représentant sera traité à tous égards comme un mandataire agréé autorisé à représenter une personne physique ou morale devant l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle conformément au droit de l'Union.

Les sites web de la Commission consacrés aux règles de l'UE en matière de propriété intellectuelle ([https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property\\_fr](https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property_fr)) et de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (<https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr>) fournissent des informations d'ordre général sur la législation de l'Union applicable aux marques de l'Union européenne et aux dessins ou modèles communautaires. Ces pages seront mises à jour et complétées si nécessaire.

Commission européenne  
Direction générale du marché intérieur, de  
l'industrie, de l'entrepreneuriat et des PME

Office de l'Union européenne pour la  
propriété intellectuelle