

## **Période de transition du Brexit et droit des marques**

**Depuis le « Brexit Day » le 31 janvier 2020, la Grande-Bretagne ne fait plus partie de l'Union européenne. Mais toutes deux ont signé le 24 janvier 2020 un « Withdrawal Agreement » qui s'applique jusqu'au 31 décembre 2020. Cet accord garantit un cadre dans lequel prendront place les relations entre l'UE et la Grande-Bretagne durant la période de transition. Le Withdrawal Agreement a de nombreuses conséquences pour les propriétaires de marques. Nous clarifions plusieurs questions importantes concernant cette période de transition et celle qui suivra.**

### **Marques de l'Union européenne déjà enregistrées**

En vertu du Withdrawal Agreement, la Grande-Bretagne continue de faire partie du marché intérieur de l'Union européenne et de l'union douanière durant la période de transition du 1er février 2020 au 31 décembre 2020. Pour les propriétaires de marques, cela signifie que les marques de l'Union européenne restent pour l'instant protégées en Grande-Bretagne.

### **Cette protection s'éteint dès le 1er janvier 2021.**

À cette date, l'office britannique de la propriété intellectuelle (UKIPO) remplacera les marques de l'Union européenne déjà enregistrées automatiquement et sans frais par une marque britannique équivalente (« comparable UK trademark »). La date d'enregistrement originelle ainsi que les dates de priorité et de séniorité de la marque de l'Union européenne seront conservées. La nouvelle marque britannique comparable peut être cédée, prolongée, licenciée et attaquée de manière autonome, et l'UKIPO la considère comme une marque nationale britannique. La partie de la marque qui reste européenne garde sa validité à l'intérieur de l'UE. Pour autant, si une marque de l'Union européenne n'était jusqu'ici utilisée qu'en Grande-Bretagne, la marque de l'Union européenne pourrait être fragilisée pour cause de manque d'usage. Du reste, le remplacement d'une marque de l'Union européenne par une marque britannique comparable s'effectue qu'il s'agisse d'une marque déposée directement auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) ou d'une marque étendue à l'UE via le système de Madrid.

L'adresse de correspondance du propriétaire ou du représentant d'une marque de l'Union européenne sera reprise pour la marque britannique comparable et peut être conservée durant trois ans au terme de la période de transition, même si cette adresse se trouve hors de Grande-Bretagne. Nous recommandons aux propriétaires de marques suisses de mettre en place dans un délai de trois ans un représentant britannique pour la marque concernée. Dans le cas inverse (propriétaire ou représentant d'une marque de l'Union européenne avec adresse de correspondance en Grande-Bretagne), l'EUIPO a déjà établi clairement qu'après expiration du

délai de transition, ces représentants seront radiés avec effet immédiat sans que le propriétaire de la marque en soit explicitement informé.

Le propriétaire d'une marque de l'Union européenne sans activité sur le marché britannique et ne souhaitant pas faire usage d'une marque britannique comparable a la possibilité de renoncer à la conversion via une procédure d'opting-out. La demande d'opting-out ne peut être déposée au-près de l'UKIPO qu'après le 1er janvier 2021. Un opting-out présuppose que la marque de l'Union européenne ou la marque britannique comparable n'est pas utilisée, qu'elle ne fait pas l'objet d'une licence ou d'un contrat analogue en Grande-Bretagne et qu'aucune procédure n'est engagée sur la base de cette marque. Il y a par ailleurs une obligation légale d'informer les tiers pouvant avoir un intérêt à la marque qu'une demande d'opting out va être déposée. Si l'UKIPO constate que ces exigences ne sont pas remplies, il est tout de même possible de déposer une marque britannique comparable.

### **Marques de l'Union européenne dont l'enregistrement est en suspens**

Pour les marques de l'Union européenne dont l'enregistrement demeure en suspens à la fin de la période de transition, il est possible de déposer une demande pour une marque britannique comparable dans un délai de neuf mois. À la différence des marques déjà enregistrées, les demandes d'enregistrement de marques de l'Union européenne en suspens ne sont pas automatiquement converties en marques britanniques comparables ; il faut en faire la demande. Les dates de priorité et de séniorité sont conservées, tout comme la date d'enregistrement initiale de la marque de l'Union européenne, mais à condition que la demande d'enregistrement d'une marque britannique comparable soit identique à la demande pour une marque de l'Union européenne. L'enregistrement d'une marque britannique coûte £ 170 pour une classe de marchandise ou de service et £ 50 pour toute classe supplémentaire.

### **Obligation liée à l'usage**

Une marque britannique est contestable si elle n'a pas été utilisée pendant au moins cinq ans. Pour une marque britannique comparable, une utilisation au sein de l'Union européenne avant le 1er janvier 2021 est prise en compte en tant que telle. Le délai de cinq ans court à compter de la dernière utilisation de la marque de l'Union européenne correspondante ou de la marque britannique comparable dans l'UE ou en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne ne prendra plus en considération l'utilisation d'une marque dans l'Union européenne après le 1er janvier 2021.

### **Extinction et importation parallèle**

Le Withdrawal Agreement stipule que les droits de propriété intellectuels éteints dans l'Union européenne et en Grande-Bretagne avant la fin de la période de transition continuent d'être considérés comme tels et qu'il n'est plus possible de s'en prévaloir.

Les droits des marques ne s'éteignent pas dans l'UE pour les marchandises mises en circulation sur le marché britannique avec l'assentiment du propriétaire dès le 1er janvier 2021. Pour les exportations parallèles dans l'UE en provenance de Grande-Bretagne, l'assentiment du propriétaire des droits de protection est donc nécessaire à partir de ce moment-là. Inversement, la Grande-Bretagne a annoncé tenir à l'épuisement régional des droits au sens du droit des marques. Cela signifie que les droits des marques relatifs aux marchandises mises sur le marché dans l'UE après le 1er janvier 2021 seront éteints en Grande-Bretagne et que la vente de ces marchandises en Grande-Bretagne ne nécessitera plus l'assentiment du propriétaire de la marque.

Dans le domaine du droit des marques, la Suisse connaît le principe dit de l'épuisement international, selon lequel le droit des marques s'éteint et ne peut plus être appliqué indépendamment du fait que les marchandises concernées sont mises sur le marché d'abord dans l'UE ou en Grande-Bretagne.

### **Licences, droit de garantie, cession**

Une licence ou un droit de garantie dont jouit une marque de l'Union européenne déploiera en principe également ses effets pour la marque britannique comparable après la fin du Withdrawal Agreement. Nous recommandons d'informer les preneurs de licence au sujet des nouvelles marques britanniques et de vérifier à l'avance dans le contrat de licence si l'accord des parties porte aussi sur le maintien de la validité pour la Grande-Bretagne également après la sortie de l'UE.

Concernant les cessions de marques de l'Union européenne effectuées avant le 1er janvier 2021, alors que le nouveau propriétaire de la marque n'est pas encore inscrit dans le registre de l'UE, la nouvelle marque britannique comparable sera enregistrée sous le nom du propriétaire initial. Ensuite, tant le propriétaire initial que le nouveau propriétaire auront le droit de demander l'enregistrement de la marque au nom du nouveau propriétaire.

### **Indications de provenance géographique**

Dans le domaine des indications de provenance géographique, le Withdrawal Agreement n'apporte pour l'instant aucun changement. Aussi longtemps que les indications géographiques et les appellations d'origine britannique pour les denrées alimentaires sont protégées dans l'UE, la protection de ces appellations reste en vigueur en Suisse sur la base des accords bilatéraux sur l'agriculture passés avec l'UE. Inversement, les indications géographiques protégées et les appellations d'origine protégées de Suisse (p. ex. « Sbrinz » ou « Etivaz ») continuent de l'être en Grande-Bretagne. Les dispositions qui s'appliqueront après le 1er janvier 2021 sont encore incertaines. En Suisse, la législation Swissness s'applique, selon laquelle les indications d'origine

étrangères doivent remplir les exigences légales des pays auxquels elles renvoient. Cela veut dire que les indications d'origine britanniques resteront protégées en Suisse selon le droit britannique. Il n'est pas clair si les indications d'origine suisses bénéficieront de la réciprocité en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne a annoncé que les indications géographiques et les appellations d'origine européennes continueront d'être protégées en Grande-Bretagne. Pour les indications d'États tiers comme la Suisse qui sont seulement reconnues dans l'UE, une telle disposition n'est pas prévue.

## Procédure judiciaire et compétence

Les tribunaux dont la compétence pour une procédure a été fondée avant le 1er janvier 2021 conservent cette compétence, même si la procédure correspondante n'est pas achevée à cette date. Les marques de l'Union européenne qui font l'objet d'une procédure en nullité pendante au 1er janvier 2021 sont converties en marques britanniques comparables. Le Withdrawal Agreement stipule qu'une décision de radiation pour une marque de l'Union européenne après le 1er janvier 2021 s'applique également à la marque britannique comparable, pour autant que le droit britannique reconnaisse le motif de radiation sur lequel se fonde la décision.

Si une procédure judiciaire concernant une marque de l'Union européenne est pendante en Grande-Bretagne après l'expiration du Withdrawal Agreement, le jugement ultérieur n'a de validité qu'en Grande-Bretagne. Un ordre de cessation ne concernerait donc plus que la Grande-Bretagne et une décision de radiation seulement la marque britannique comparable.

Toutes les ordonnances judiciaires en vigueur au 1er janvier 2021 qui interdisent ou ordonnent des actions en Grande-Bretagne sur la base de marques de l'Union européenne restent valables.

### Promarca en bref

Promarca, l'Union suisse de l'article de marque, a été fondée en 1929 et s'engage pour la défense des valeurs représentées par les marques ainsi qu'en faveur de conditions-cadres favorables aux entreprises de marque en Suisse. Promarca est la voix engagée des marques et compte aujourd'hui 86 entreprises de renommée nationale et internationale parmi ses membres. L'année dernière, celles-ci ont réalisé un chiffre d'affaires de près de 12 milliards de francs suisses, exportations comprises. En tenant compte des entités internationales dotées d'un siège en Suisse, l'industrie de l'article de marque génère plus de 33 000 emplois. Tous les ans, elle investit en Suisse des montants très élevés qui se chiffrent en millions, jouant ainsi un rôle important dans l'économie nationale.