

Protocole de Madrid concernant l'enregistrement international des marques

Royaume-Uni : Conséquences de la fin de la période de transition pour les demandes internationales et les enregistrements internationaux

1. L'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 prévoit une période de transition qui prendra fin le 31 décembre 2020 (voir l'avis n° 2/2020). Le Gouvernement du Royaume-Uni a communiqué au Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) les mesures qu'il adoptera à l'issue de la période de transition pour maintenir la protection au Royaume-Uni d'une marque faisant l'objet d'un enregistrement international produisant ses effets dans l'Union européenne avant la fin de cette période.
2. À l'issue de la période de transition, une marque comparable sera créée au Royaume-Uni et inscrite au registre du Royaume-Uni pour chaque enregistrement international ayant obtenu une protection dans l'Union européenne avant le 1^{er} janvier 2021. Lorsque la protection sera le résultat de désignations multiples de l'Union européenne dans un enregistrement international, par exemple d'une désignation faite dans la demande internationale et d'une désignation postérieure, une marque comparable distincte sera créée au Royaume-Uni pour chaque désignation. Ces marques comparables nouvellement créées au Royaume-Uni seront indépendantes de l'enregistrement international et régies par la législation du Royaume-Uni. Par conséquent, pour la gestion de ces marques, les titulaires devront traiter directement avec l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni (UK IPO).
3. Les titulaires dont les enregistrements internationaux seront encore en instance devant l'Union européenne à l'issue de la période de transition pourront déposer une demande d'enregistrement de marque auprès de l'UK IPO dans un délai de neuf mois à compter du 1^{er} janvier 2021 et conserver la date de la désignation de l'Union européenne. Il en ira de même pour les titulaires dont l'enregistrement international ou la désignation postérieure de l'Union européenne, selon le cas, sera inscrit(e) au registre international à l'issue de la période de transition, mais avec une date antérieure au 1^{er} janvier 2021. Dans ce cas, le délai de neuf mois courra à compter de la date d'inscription de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure de l'Union européenne au registre international.
4. Pour de plus amples informations, veuillez consulter les recommandations publiées par le Gouvernement du Royaume-Uni à l'adresse suivante : <https://www.gov.uk/guidance/changes-to-international-trade-mark-registrations-after-the-transition-period>.

5. Enfin, il convient de souligner que la fin de la période de transition ne portera pas atteinte aux droits des titulaires d'enregistrements internationaux existants pour lesquels l'Union européenne est la partie contractante du titulaire et qui sont ressortissants du Royaume-Uni ou qui sont domiciliés ou ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans ce pays. Néanmoins, à l'issue de la période de transition, ils ne pourront plus revendiquer un droit par l'intermédiaire de l'Union européenne dans une demande internationale ou, en qualité de nouveau titulaire, dans une demande d'inscription d'un changement de titulaire. Au lieu de cela, puisque le Royaume-Uni est une partie contractante du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, ils pourront continuer de revendiquer des droits par l'intermédiaire du Royaume-Uni et, par exemple, déposer une demande internationale auprès de l'UK IPO en qualité d'office d'origine.

6. Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter aux questions fréquemment posées sur les conséquences de la fin de la période de transition pour les demandes internationales et les enregistrements internationaux, à l'adresse suivante : <https://www.wipo.int/madrid/fr/faq/>.

Le 23 juillet 2020