

ARTICLE

"BREXIT" : QUELS IMPACTS POUR VOS MARQUES ET BREVETS?

Brevets Droit de la propriété intellectuelle, média et art | 29/07/16 | François Pochart

TECH & DIGITAL

Au lendemain du référendum par lequel les britanniques ont décidé de quitter l'Union Européenne (UE), les implications juridiques vont, sans aucun doute, se faire ressentir au-delà des frontières du Royaume-Uni. En matière de propriété intellectuelle, l'impact va être significatif.

Techniquement, la sortie du Royaume-Uni de l'UE n'interviendra pas avant plusieurs mois voire années. Le gouvernement britannique doit en effet demander l'activation de l'article 50 du Traité de l'UE et déclencher la procédure de retrait. Toutefois, et à contre-courant de l'harmonisation européenne actuelle en matière de marques et de brevets, le « Brexit » suscite de vives difficultés, tant pour le présent que pour le futur, notamment dans l'articulation, la protection et la gestion des actifs immatériels.

- La marque de l'UE, une sortie compliquée

Contrairement aux titres nationaux qui vont perdurer sur le territoire britannique, les droits découlant de la protection au titre de la marque de l'UE seront directement affectés par le « Brexit ».

En effet, la marque de l'UE est un titre unique offrant une protection dans les 28 états membres de l'UE. En toute logique, les nouveaux titres déposés ne couvriront plus le territoire du Royaume-Uni. Dès lors, si un déposant souhaite obtenir une protection européenne de sa marque, il lui conviendra de procéder au dépôt d'une marque de l'UE doublé d'un dépôt national au Royaume-Uni.

Quid des titres d'ores et déjà déposés et/ou enregistrés ? La situation est, à ce jour, incertaine. Juridiquement, lesdits titres pourraient ne plus couvrir le territoire du Royaume-Uni. Toutefois, tout laisse à croire qu'une solution sera recherchée pour préserver les droits nés des titres précédemment déposés et/ou enregistrés. La cohérence devrait conduire à ce que ces titres puissent être convertis en titre national, permettant aux titulaires de ne pas perdre leurs antériorités au Royaume-Uni.

Force est de préciser que la protection par le biais des dessins et modèles européens apparaît tout aussi incertaine.

- Le brevet unitaire, une sortie remarquée

Les brevets européens délivrés par l'Office Européen des Brevets (OEB) ne devraient pas être affectés par le « Brexit », dans la mesure où l'OEB n'est pas une institution de l'UE.


En revanche, le « Brexit » va avoir une influence majeure sur le brevet à « effet unitaire », ainsi que sur la création d'une juridiction unique, la Juridiction Unifiée des Brevets (JUB).

Le brevet à effet unitaire doit conférer aux inventions une protection uniforme dans les 25 États Membres de l'UE participants, avec un régime unique de taxes (contrairement au système actuel, dans lequel des taxes annuelles doivent être payées dans chaque pays où une protection est souhaitée). En raison du « Brexit », le futur brevet à effet unitaire ne pourra pas couvrir le Royaume-Uni. Dès lors, un titulaire de brevet souhaitant obtenir une protection européenne devra détenir un brevet national pour le Royaume-Uni et un brevet unitaire pour les autres pays de l'UE. Cela engendrera inévitablement des coûts supplémentaires non négligeables pour les titulaires de brevets et pourrait même mettre en péril, de façon significative, la raison d'être du brevet à effet unitaire.

La JUB est attendue pour le printemps 2017. Elle vise notamment à permettre aux titulaires de brevets – et en particulier aux titulaires de brevets à effet unitaire – de protéger leurs droits sur l'ensemble du territoire de l'UE, par le biais d'une action unique en contrefaçon exercée devant la JUB. À ce jour, la mise en place de la JUB nécessite la ratification par au moins 13 États, dont la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, qui sont les trois piliers essentiels du projet (les trois divisions centrales de la JUB avaient ainsi été confiées à Paris, Munich et Londres). S'il paraît peu probable que le « Brexit » remette totalement en cause la mise en place de la JUB, cela devrait toutefois en limiter significativement l'intérêt, de par l'importance du marché britannique. En termes pratiques, le « Brexit » devrait à tout le moins retarder le calendrier envisagé dans le reste de l'UE, le temps de redéfinir les modalités de mise en place de la JUB en l'absence du Royaume-Uni (l'Italie devant vraisemblablement jouer le rôle pilier à la place du Royaume-Uni).

- Les autres conséquences en matière de propriété intellectuelle

Épuisement des droits. La portée de la règle de l'épuisement des droits semble être également remise en cause par le « Brexit ». Selon ce principe, le titulaire d'une marque ou d'un brevet ne peut pas interdire leur usage pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté ou dans l'Espace Economique Européen par lui-même ou avec son consentement. De fait, le



« Brexit » pourrait conduire à ce que les produits couverts par des droits de propriété industrielle, qui ont été mis sur le marché au Royaume-Uni, ne puissent plus librement circuler dans l'UE sans le consentement du titulaire des droits. En pratique, les titulaires de marques et de brevets pourraient interdire l'export de produits du Royaume-Uni vers l'Europe et inversement.

Licence. Il conviendra également d'être vigilant sur les contrats et licences portant sur des droits de propriété intellectuelle consentis dans le cadre de contrats à visée internationale. Les cocontractants devront s'assurer que les droits de propriété intellectuelle couvrent le territoire du Royaume-Uni et la prudence devrait les conduire à conclure des avenants afin de sécuriser leurs droits le cas échéant.

Positionnement stratégique. De façon plus générale, le « Brexit » aura des conséquences majeures sur la représentation du « Royaume-Uni » dans les instances juridiques. À titre d'exemple, la présence des juges britanniques au sein de la Cour de Justice de l'Union Européenne est fortement remise en cause.
