

L'impact du BREXIT sur les droits de propriété intellectuelle de l'UE

Roberto d'ERME

Avocat au sein du Groupe Dennemeyer

Trois ans après le référendum du 23 juin 2016, qui a décidé de la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne (connue sous le nom de Brexit), et les négociations à la fois problématiques et laborieuses qui ont suivi pour parvenir à un accord de retrait reflétant les intérêts des deux parties, le Royaume-Uni a quitté l'Union Européenne (ci-après UE) au 1^{er} février 2020. Un accord de principe a été convenu et approuvé par le parlement du Royaume-Uni, puis ratifié par les 27 États membres de l'UE avant le 31 janvier 2020. Le Royaume-Uni est alors entré dans une période dite de transition se terminant le 31 décembre 2020. Le statu quo maintenu pendant cette période¹ permet notamment une transition en douceur pour les procédures concernant les droits de propriété intellectuelle. En se fondant sur des documents officiels², cet article présente de manière générale l'impact de la sortie du Royaume-Uni de l'UE sur les droits de propriété intellectuelle, et les actions que les détenteurs de ces droits peuvent entreprendre afin d'assurer la continuité de leur protection.

Principes généraux¹

- Tous les droits existants, enregistrés et non enregistrés, conservent leur validité et doivent en principe être préservés sous leur forme actuelle.
- Les brevets ne sont pas impactés.
- Les marques et dessins et modèles enregistrés sont automatiquement convertis grâce à un nouveau système de numérotation, sous réserve que leur

détenteur opte pour une non-conversion.

- Les demandes d'enregistrement de dessins et modèles et de marques en cours d'examen à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) doivent être déposées de nouveau auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni (UKIPO). Elles conservent les dates de dépôt existantes et disposent d'un délai de

¹ Aperçu des actualités les plus récentes et accès à la documentation sur le BREXIT disponibles à l'adresse : <https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/eu-uk-after-referendum/>.

² Documents issues de l'UE : [Incidence du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sur les marques de l'Union européenne et les dessins ou modèles communautaires](#) ; [Communication n° du 22 février 2019 telle que modifiée le 12 avril 2019 sur l'impact du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sur certains aspects de la pratique de l'Office](#) ; [Orientations générales supplémentaires de l'EUIPO du 22 février 2019, telles que modifiées le 12 avril 2019, à l'intention des titulaires de droits et des représentants, dans l'éventualité d'un Brexit sans accord de retrait](#).

Documents issus du Royaume-Uni : [The Trade Marks \(Amendment etc.\) \(EU exit\) Regulations 2019, SI 2019](#)

[No. 269 ; The Designs and International Trade Marks \(Amendment etc.\) \(EU Exit\) Regulations 2019, SI 2019 No. 638](#) ; [The Patents \(Amendment\) \(EU Exit\) Regulations, SI 2019 No. 801](#) ; [The Intellectual Property \(Exhaustion of Rights\) \(EU Exit\) Regulations 2019, SI 2019 No. 265](#) ; [The Intellectual Property \(Copyright and Related Rights\) \(Amendment\) \(EU Exit\) Regulations 2019, SI 2019 No. 605](#).

¹ L'Office britannique de la propriété intellectuelle a créé un site dédié aux entreprises et organisations titulaires de droits de l'UE pour les conseiller après la sortie du Royaume-Uni de l'UE, disponible à l'adresse :

<https://www.gov.uk/guidance/intellectual-property-and-brexit>.

grâce de 9 mois pour leur nouveau dépôt.

- Concernant les droits européens non enregistrés, de nouveaux droits identiques sont créés. Ceux-ci auront une portée équivalente, afin de garantir une protection continue sur le territoire britannique.

Impact sur les brevets et les variétés végétales

Les brevets

En ce qui concerne les brevets, il n'y a pas de changement fondamental.

En effet, les brevets européens et britanniques sont régis par la Convention sur le brevet européen qui n'est pas un accord de l'UE, et dont le Royaume-Uni est partie. Par conséquent, les brevets existants restent en vigueur et il sera toujours possible de déposer un brevet valable au Royaume-Uni auprès de l'Office européen des brevets.

Concernant le système du brevet unitaire et la juridiction unifiée des brevets, les accords ont été signés et ratifiés par le Royaume-Uni mais ne sont pas encore entrés en vigueur. Entre temps, en mars 2020 la ministre britannique pour la recherche scientifique et l'innovation a confirmé à la Chambre des Lords que le Royaume-Uni ne participera pas à la juridiction unifiée des brevets². Amanda Solloway fait valoir le raisonnement du gouvernement qui rappelle la souveraineté du Royaume-Uni. Partant, est exclue toute obligation pour les lois britanniques de s'aligner sur celles de l'UE, ou pour que les institutions de l'UE aient une compétence

juridictionnelle au Royaume-Uni. Cela inclut explicitement la Cour de justice de l'UE.

Les variétés végétales

Les droits de l'Union européennes sur les obtentions végétales sont convertis en droits nationaux britanniques et sont ainsi protégés par le droit national. Pour l'instant, les modalités de cette conversion n'ont pas encore été annoncées³.

Si une demande pour un titre sur une obtention végétale a été déposée au niveau européen, mais que celui-ci n'a pas été accordé au moins 2 mois avant le jour du Brexit, il sera nécessaire de redéposer une demande auprès de l'Agence pour la santé des animaux et des plantes (APHA) pour obtenir la protection de cette obtention végétale au Royaume-Uni⁴. Une période de 6 mois sera accordée pour renouveler le dépôt de la demande au niveau national suivant les mêmes critères que la demande européenne.

La procédure nationale s'applique pour toute nouvelle demande de protection de variétés végétales au Royaume-Uni après sa sortie de l'UE.

Aujourd'hui, la loi britannique prévoit que les détenteurs des droits de brevet et des droits sur des variétés végétales, coïncidant dans leur étendue de protection, peuvent demander des licences obligatoires afin de pouvoir utiliser l'un des droits sans que l'autre ne puisse interférer sur cette utilisation. Après le Brexit, les obtentions végétales européennes n'ont plus de valeur juridique au Royaume-Uni. Il n'est par conséquent plus possible d'obtenir des licences obligatoires pour un brevet national sur la base de ces droits. Il est donc

² Lettre de la ministre Amanda Solloway au Parlement britannique, en annexe.

³ Pour être informé des mises à jour, veuillez consulter le site de l'Office Communautaire des Variétés Végétales à l'adresse : <https://cpvo.europa.eu/en/news-and-events/news/information-brexit-relation-plant-variety-rights>

⁴ Le délai de 2 mois serait justifié par le fait que la législation UE accorde 2 mois pour faire appel de la décision d'octroi du droit. En ce sens les lignes directrices du gouvernement britannique sont disponibles à l'adresse : <https://www.gov.uk/guidance/plant-variety-rights-and-marketing-plant-reproductive-material-if-the-uk-leaves-the-eu-without-a-deal#after-the-interim-period>.

nécessaire de vérifier que le droit soit bien converti en droit national britannique.

Impact sur les marques

Marques enregistrées

Depuis le 1^{er} février 2020, les marques de l'UE enregistrées restent en vigueur dans les 27 pays de l'UE et cessent d'être protégées au Royaume-Uni. De ce fait, ces marques sont converties automatiquement et gratuitement par l'UK IPO en marques britanniques homologues sous un nouveau système de numérotation⁵, si le titulaire n'opte pas pour la non-conversion.

Les raisons pour lesquelles les titulaires de marques européennes peuvent refuser de convertir leurs droits en marques britanniques sont diverses :

- Le non-usage de la marque au Royaume-Uni et par conséquent le risque de subir une action en déchéance ;
- Une double dépense pour le maintien des droits en UE et au Royaume-Uni au moment de leurs échéances décennales ;
- L'obligation contractée dans un accord (de coexistence par exemple) de ne pas déposer au niveau national dans le Royaume-Uni.

Les demandes de non-conversion peuvent être déposées depuis le 1^{er} février 2020, les demandes antérieures ne seront pas prises en compte. Par ailleurs, une demande de non-conversion sera refusée si la marque britannique homologue :

- A déjà été utilisée au Royaume-Uni ;
- A été cédée ou a fait l'objet d'une licence ;
- A fait l'objet d'un contrat ou d'un contentieux.

⁵ Le code UK009 sera ajouté au numéro de marque de l'UE. Par exemple, si le numéro de marque européenne

Les mêmes principes s'appliquent aux enregistrements internationaux des marques désignant l'UE.

En ce qui concerne les marques collectives et de certification de l'UE, elles sont converties en marques britanniques homologues de la même façon que les marques simples.

Néanmoins, l'UK IPO n'introduira pas automatiquement les cahiers des charges et réglementations des marques collectives et de certification dans le registre national, et ne demandera pas non plus la traduction de cette documentation. Cela sera demandé aux détenteurs des droits seulement au moment de l'inspection de l'Office britannique lors d'une possible procédure dont ces marques feraient l'objet. L'absence de réponse à la demande de l'Office entraînera la perte du droit.

La nouvelle loi britannique garantit également que les licences ou sûretés enregistrées pour une marque de l'UE continuent à produire leurs effets juridiques au Royaume-Uni. Concernant le transfert des droits, si une marque de l'UE a été transférée avant la date de sortie du Royaume-Uni de l'UE, mais que le transfert n'a pas encore été inscrit au registre des marques de l'UE à cette date, la marque britannique homologue est alors créée au nom du cédant des droits. Il faut ensuite procéder à l'inscription du transfert au nom du cessionnaire devant l'UK IPO.

Demandes de marques de l'UE

En ce qui concerne les demandes d'enregistrement de marques de l'UE déposées et qui n'ont pas encore été enregistrées à la date du Brexit, elles ne sont pas protégées au Royaume-Uni et ne sont pas traitées par l'UK IPO.

Les titulaires de ces demandes doivent alors déposer auprès de l'Office britannique de la propriété intellectuelle une nouvelle demande de marque, identique à leur demande

est le 017856223, le numéro de la marque britannique correspondante sera UK009017856223.

européenne⁶, dans les 9 mois suivant la date de sortie, afin de conserver la date de priorité de la demande européenne. De la sorte, il est aussi possible de revendiquer la priorité internationale sollicitée dans la demande de l'UE sous examen, ainsi que de se prévaloir de l'ancienneté britannique qui a été enregistrée pour la marque de l'UE.

Dans le cas des marques européennes refusées ou retirées et qui font l'objet d'une conversion vers une marque nationale, il faut savoir qu'en raison de leur statut à la date de sortie, ces droits de l'UE ne sont pas convertis automatiquement en marques britanniques homologues.

De ce fait, si le jour du Brexit la marque est encore dans le délai de trois mois pour être convertie en marque nationale⁷, il est nécessaire de déposer une demande de marque nationale britannique tout en revendiquant la date de dépôt ou de priorité antérieure de la demande en UE, qui a par la suite été refusée ou retirée.

Cette demande a pour but de préserver les droits de conversion et permettra de conserver la date de dépôt antérieure de la marque de l'UE.

Usage et réputation des marques

Il est important de noter qu'à compter de la date de sortie, l'usage de la marque de l'UE au Royaume-Uni ne peut plus être considéré comme un usage « dans l'Union ». Cet usage n'est pas pris en compte aux fins du maintien des droits conférés par cette marque et la marque pourrait donc être vulnérable à une action en déchéance, si elle n'était utilisée qu'au Royaume-Uni.

Il en va de même pour l'usage de la marque homologue britannique. Pour que cet usage soit considéré comme sérieux, il faudra que la

marque soit utilisée sur le territoire britannique. Cela veut dire que l'usage de la marque européenne ne constituera pas un usage sérieux au Royaume-Uni et que la déchéance pourra être prononcée pour la marque homologue britannique.

Néanmoins, afin d'éviter des situations inattendues et injustes pendant la période de transition, la loi britannique a été modifiée afin de garantir que toute utilisation de la marque de l'UE effectuée avant le jour de la sortie, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du Royaume-Uni, comptera comme une utilisation de la marque homologue britannique.

En ce qui concerne la renommée des marques de l'UE, cela sera aussi pris en considération par l'UK IPO, indépendamment du fait que la marque ne soit pas renommée au Royaume-Uni.

Renouvellement et rétablissement des marques

Les enregistrements de marques expirant avant le jour du Brexit doivent être renouvelés afin de garantir la protection continue au Royaume-Uni. Le renouvellement est aussi conseillé pour les marques qui se trouvent dans la période de grâce à ce moment-là, autrement ces marques seront inscrites par l'UK IPO comme expirées dans le registre national, et automatiquement rétablies une fois qu'elles seront renouvelées auprès de l'EUIPO.

Si la date de renouvellement est postérieure au jour du Brexit, les marques britanniques homologues doivent être renouvelées séparément devant l'UK IPO. Dans ce dernier cas, les taxes de renouvellement devront être acquittées tant auprès de l'EUIPO qu'auprès de l'UK IPO⁸. Dans le cas où ces marques expireraient dans les 6 mois suivant la date de

⁶ Si les détails des demandes ne correspondent pas, il ne sera pas possible de revendiquer la date de priorité de la demande européenne.

⁷ Le délai commence à courir à partir du moment où la marque cesse d'avoir effet, c'est-à-dire refus définitif ou retrait total.

⁸ Le paiement anticipé d'un renouvellement dont la date est postérieure au jour du Brexit n'aura aucun effet sur la marque britannique homologue. Un deuxième paiement auprès de l'UK IPO s'avère indispensable.

sortie, l'Office britannique ne sera pas en mesure de pouvoir contacter immédiatement les détenteurs des droits. Ces derniers recevront alors une notification le jour de la date d'échéance des marques leur donnant un nouveau délai de 6 mois pour procéder au renouvellement de ces droits auprès de l'UK IPO.

Enfin, si la conversion de la marque de l'UE en marque britannique homologue n'est pas souhaitée, il faut garder à l'esprit qu'il est toujours possible de renouveler la marque de l'UE et demander la non-conversion à l'Office britannique. En cas de conversion, la marque de l'UE et la marque britannique homologue conserveront la même date de renouvellement.

Comme énoncé ci-dessus, les marques britanniques homologues ne sont créées qu'en cas d'existence de marques de l'UE enregistrées avant le jour du Brexit. Par conséquent, les droits de l'UE non enregistrés à cette date, mais susceptibles de réintégration⁹ n'entraîneront pas automatiquement l'octroi de droits homologues au Royaume-Uni.

Pour remédier à cela, la nouvelle loi britannique offre aux titulaires et aux demandeurs de droits européens rétablis, les moyens de préserver ces droits au Royaume-Uni.

Si les droits enregistrés dans l'Union européenne sont rétablis après le jour de sortie et que le titulaire en informe l'UK IPO, une marque britannique homologue sera délivrée¹⁰.

Revendication d'ancienneté

La revendication de l'ancienneté d'une marque nationale pour une marque ou demande de marque de l'UE n'est possible qu'à partir d'une

marque enregistrée dans un État membre de l'UE.

À compter de la date de sortie, il n'est plus possible de revendiquer l'ancienneté d'une marque nationale britannique pour une marque ou demande de marque de l'UE.

En revanche, puisque la marque de l'UE cesse d'être protégée au Royaume-Uni, l'effet de l'ancienneté, en cas de renonciation ou d'expiration de la marque britannique dont l'ancienneté a été revendiquée pour une marque ou demande de marque de l'UE, est reconnu par l'UK IPO.

Effectivement, la nouvelle loi britannique prévoit que toute revendication d'ancienneté enregistrée à l'égard d'une marque de l'UE et fondée sur une marque antérieure du Royaume-Uni ou internationale désignant le Royaume-Uni, est retenue automatiquement pour la création de la marque britannique homologue.

Modalités juridictionnelles et procédures en cours¹¹

L'Office britannique confirme que, le jour de la sortie, il y aura peu de procédures en cours. La nouvelle législation garantit que ces affaires continueront d'être entendues comme si le Royaume-Uni était toujours un État membre de l'UE, donc en appliquant le système juridique européen. Néanmoins, les actions et les mesures correctives prises ou accordées par les tribunaux britanniques s'appliqueront uniquement à la marque britannique homologue.

Cela s'applique aux cas juridiques où une marque de l'UE est impliquée dans une procédure d'opposition ou d'annulation d'une marque britannique.

⁹ Sachant que les droits de l'UE ne peuvent être rétablis que selon certaines conditions et seulement si l'EUIPO est saisi dans un délai d'un an à compter de la date limite manquée.

¹⁰ Si cela ne se produit pas, il faudra prévenir l'UKIPO dans les 6 mois suivant le rétablissement de la marque de l'UE.

¹¹ Nouvelle loi sur le règlement des modalités juridictionnelles et procédures en cours disponible à l'adresse : [The Civil Jurisdiction and Judgments \(Amendment\) \(EU Exit\) Regulations 2019, SI 2019 No. 479.](#)

Le cas des procédures *inter partes*, telles que les oppositions ou invalidations de la marque de l'UE sur la base des droits antérieurs britanniques, devant l'EUIPO, est différent. En effet, ces droits cesseront d'avoir effet dans l'Union. À partir du jour de la sortie du Royaume-Uni, les demandes dans les procédures mentionnées ci-dessus seront rejetées pour motif d'absence de fondement juridique valide, indépendamment de leur statut procédural.

De surcroît, étant donné qu'après sa sortie le Royaume-Uni ne sera plus sous la juridiction de l'UE, aucune injonction à l'échelle de l'UE ne s'appliquera aux marques britanniques homologues¹². Il en va de même pour les actions en contrefaçon entamées devant les tribunaux britanniques pour des violations de droits sur le territoire européen.

Dans les deux cas, il s'avère indispensable de séparer les procédures avant le Brexit, afin d'obtenir une décision propre à chaque territoire. Si une telle séparation n'a pas été effectuée, il sera nécessaire de suspendre les procédures en cours.

Impact sur les dessins et modèles

En principe, les questions précédentes concernant les marques de l'UE s'appliquent *mutatis mutandis* au règlement sur les dessins ou modèles communautaires enregistrés ainsi qu'aux enregistrements internationaux désignant l'UE.

¹² Par contre lorsqu'une injonction en vigueur le jour de la sortie interdit des actions au Royaume-Uni qui constitueraient une violation d'une marque de l'UE, les termes de cette injonction seront traités comme s'ils s'appliquaient également à la marque britannique homologue.

¹³ Comme pour les marques de l'UE, l'UK IPO créera automatiquement et gratuitement un dessin ou modèle britannique homologue avec une nouvelle numérotation. Ainsi, le code 900 sera ajouté au numéro du dessin ou modèle communautaire. Par exemple, si le numéro est le 004048098-0004, le numéro du dessin ou modèle britannique homologue sera 90040480980004.

¹⁴ Il est possible de demander à l'EUIPO de différer la publication d'un dessin ou modèle pour le garder

Néanmoins les spécificités suivantes s'appliquent au droit des dessins et modèles¹³ :

- Pour les dessins et modèles communautaires dont la publication a été différée¹⁴, il est possible de garder le délai de publication de 30 mois imparti par l'EUIPO¹⁵, si une demande d'enregistrement identique à celle européenne est déposée devant l'UK IPO dans les 9 mois suivant la date de sortie du Royaume-Uni ;
- A compter de la date de sortie, les dessins ou modèles communautaires non enregistrés cessent d'avoir effet au Royaume-Uni et sont automatiquement transformés en droits nationaux équivalents.

Un dessin ou modèle divulgué au Royaume-Uni pourra être protégé en tant que dessin ou modèle communautaire non enregistré, à condition que cette divulgation ait eu lieu avant la date de sortie¹⁶. Toute divulgation après cette date est protégée en tant que droit non enregistré britannique¹⁷.

- Les dessins ou modèles mis à la disposition du public au Royaume-Uni à compter de la date de sortie sont toujours pris en compte dans l'appréciation de la nouveauté et du caractère individuel d'un dessin ou modèle communautaire, car cela ne

secret vis-à-vis des concurrents. Il est alors indispensable de le publier avant l'expiration du délai de trente mois imparti par l'Office, faute de quoi le dessin ou modèle sera considéré comme n'ayant jamais existé.

¹⁵ La loi britannique accorde 12 mois pour la publication d'un dessin ou modèle national. Ce délai sera appliqué si la demande est déposée après les 9 mois de la date de sortie.

¹⁶ Un dessin ou modèle divulgué au Royaume-Uni à compter de la date de sortie est susceptible de détruire la nouveauté d'un dessin ou modèle communautaire.

¹⁷ La nouvelle loi britannique a créé un droit de dessin ou modèle non enregistré supplémentaire, qui prévoit que la première divulgation ait lieu au Royaume-Uni.

dépend pas de sa divulgation dans l'Union¹⁸.

Impact sur les indications géographiques

Après le Brexit, les indications géographiques telles que les appellations d'origine protégées, les indications géographiques protégées, les spécialités traditionnelles garanties et les mentions traditionnelles du vin ne produiront plus d'effet au Royaume-Uni.

Cependant, selon le projet d'accord de retrait¹⁹, les indications géographiques européennes continuent d'être protégées après la sortie du Royaume-Uni sans qu'il ne soit nécessaire de les enregistrer à nouveau et sans aucun réexamen de la part de l'UK IPO.

En outre, le gouvernement britannique garantit que ces droits auront au moins le même niveau de protection que celui qui s'applique dans l'UE, pour le moins durant les deux ans de la période de transition. Cependant, en l'état actuel, le Royaume-Uni ne possède pas de système national de protection des indications géographiques.

De ce fait, pendant la période de transition, il est attendu par toutes les parties intéressées que le Royaume-Uni prévoie la création d'un système de protection national sur le modèle du système européen, pour protéger les indications géographiques de l'UE.

Or, il faut noter qu'un système national de protection des indications géographiques créé

sur le modèle de celui de l'UE pourrait être un obstacle à la conclusion d'accords commerciaux bilatéraux entre le Royaume-Uni et des pays tiers qui ne prévoient pas de moyens juridiques pour protéger les indications géographiques. Le premier d'entre eux étant les États-Unis qui ne reconnaissent pas les indications géographiques pouvant être librement utilisées par tout acteur du même domaine d'activité.

Pour prévenir un vide juridique qui n'est pas souhaitable, il est possible de déposer d'ores et déjà des demandes de marques britanniques pour les produits sous indication géographique.

Impact sur les droits d'auteur

La sortie n'aura pas un impact important sur les droits d'auteur, le Royaume-Uni étant membre de la Convention de Berne²⁰, ainsi que d'autres traités internationaux sur le droit d'auteur et les droits voisins²¹.

Par conséquent, la plupart des œuvres protégées par le droit d'auteur (livres, films, musique, etc.) continueront à être protégées tant dans l'Union européenne qu'au Royaume-Uni, et cela s'applique aux œuvres réalisées avant et après le Brexit.

Néanmoins, en matière de droits d'auteur, des arrangements spécifiques à l'Espace économique européen (EEE) existent, tels que la radiodiffusion par satellite²² et les services de contenus en ligne²³, par exemple, qui offrent

¹⁸ Il faudra donc tenir compte de cette divulgation comme étant un empêchement à l'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire pour manque de nouveauté.

¹⁹ Projet d'accord de retrait, Art. 54.2

²⁰ Premier accord international pour la protection des droits d'auteur du 9 septembre 1886.

²¹ Telles que la Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, l'Accord sur les ADPIC, la Convention de Genève sur les phonogrammes, la Convention de Bruxelles sur les satellites.

²² Directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, disponible à l'adresse : [https://eur-](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A31993L0083)

[lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A31993L0083](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A31993L0083). La Directive offre la possibilité à un radiodiffuseur par satellite qui veut transmettre une œuvre protégée, par exemple un film, d'un État membre de l'EEE à un autre, d'obtenir uniquement l'autorisation du détenteur du droit d'auteur pour l'État dans lequel l'émission a été créée.

²³ Règlement (UE) 2017/1128 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 20, disponible à l'adresse : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1574090834780&uri=CELEX:32017R1128>.

des protections réciproques supplémentaires entre les États membres afin de faciliter l'utilisation d'un contenu protégé par le droit d'auteur dans certains services transfrontaliers.

Ces arrangements cesseront d'avoir effet au Royaume-Uni à partir de la date de sortie.

Gestion collective des droits d'auteur

Les organismes de gestion collective des droits d'auteurs sont des organisations à but non lucratif ou qui sont gérées par leurs propres membres, et qui octroient des droits de licence au nom des titulaires de droits d'auteur.

Les organismes présents sur le territoire de l'EEE sont régis par une directive européenne²⁴ qui prévoit l'obligation de représenter les titulaires des droits de tous les États membres de l'UE.

Depuis le Brexit, il n'est plus nécessaire pour les détenteurs de droits britanniques d'être représentés dans ces organismes. Ils peuvent toujours demander à être représentés, mais les organismes de gestion collective de l'EEE seront libres de refuser ces demandes.

Cela veut dire qu'une licence demandée auprès d'une organisation de gestion collective de l'EEE pourrait ne pas couvrir le territoire britannique, pour lequel une licence à part devra être demandée auprès de l'organisme britannique.

En tout état de cause, le gouvernement du Royaume-Uni a communiqué son intention de maintenir les obligations existantes imposées aux organismes de gestion collective britanniques, notamment celles relatives aux licences multi-territoriales d'œuvres musicales pour des services en ligne.

²⁴ Directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, disponible à l'adresse : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0026>.

²⁵ Traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, accessible à l'adresse : <https://wipo.int/fr/text/302577>.

Accès aux œuvres pour les aveugles et déficients visuels

Les échanges transfrontaliers d'œuvres au format accessible destinées aux personnes malvoyantes ou ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés, régis par le traité de Marrakech²⁵ et auquel le Royaume-Uni est partie dû à son statut de membre de l'UE, sont susceptibles de changer après le Brexit.

Malgré le fait que le Royaume-Uni ait transposé le règlement²⁶ et la directive²⁷ concernant l'accès de l'UE au traité de Marrakech, la ratification du traité par le Royaume-Uni en tant qu'État individuel n'a pas encore été accomplie par son gouvernement. D'ici là, les personnes malvoyantes et les organismes agréés pourraient avoir besoin de l'autorisation des détenteurs des droits correspondants dans d'autres pays membres du traité pour transférer des copies au format accessible entre le Royaume-Uni et ces pays.

Utilisation de cartes de décodage satellite

Les clients résidants dans un État de l'UE qui accèdent à des programmes émis au Royaume-Uni en utilisant des services de radiodiffusion par satellite de l'UE doivent arrêter cette utilisation à la suite du Brexit, pour éviter de devoir payer un service britannique supplémentaire. Afin d'accéder à des contenus télévisés d'outre-Manche, il faudra donc

²⁶ Règlement (UE) 2017/1563 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017, accessible à l'adresse : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1570801036325&uri=CELEX%3A32017R1563>.

²⁷ Directive (UE) 2017/1564 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017, accessible à l'adresse : <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2017/1564/oj>.

acheter un service de radiodiffusion britannique²⁸.

Bases de données

Après le Brexit, les entreprises établies au Royaume-Uni, ainsi que tout autre résident britannique, ne sont plus éligibles à la protection juridique des bases de données accordée au niveau européen²⁹, car cette protection ne s'étend pas à l'EEE.

Il y aura une révision de la loi britannique apte à protéger les nouveaux droits de bases de données au Royaume-Uni après le Brexit. Cependant, dans cette attente, il est conseillable de vérifier s'il est possible de protéger les nouvelles données par d'autres moyens de protection, tels que les contrats de licence ou les droits d'auteur, le cas échéant. Quant aux bases de données existantes au Royaume-Uni avant la date de sortie, elles continueront d'exister au Royaume-Uni pour la durée restante.

Œuvres orphelines

En vertu de la directive de l'UE sur les œuvres orphelines³⁰, les institutions de gestion et sauvegarde du patrimoine culturel basées dans l'EEE bénéficient d'une exception leur permettant de numériser et de mettre en ligne des œuvres orphelines dans tous les États membres de l'EEE sans l'autorisation du détenteur des droits.

Pour que cette exception s'applique, les œuvres orphelines doivent être enregistrées dans une base de données gérée par l'EUIPO.

À la date de sortie, cette exception ne sera plus valable pour les institutions britanniques

mettant des œuvres orphelines en ligne dans l'EEE, y compris concernant des œuvres qu'elles avaient mises en ligne avant le Brexit. Ces institutions devront obtenir l'autorisation du détenteur des droits, sous peine de violation du droit d'auteur.

Il en va de même pour l'utilisation des œuvres orphelines britanniques. Les institutions de gestion et de sauvegarde du patrimoine culturel basées dans l'EEE devront prendre soin d'obtenir des licences au Royaume-Uni, qui seront accordées selon le système national³¹.

Portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne

Le règlement de l'UE sur la portabilité³² permet aux consommateurs de l'EEE d'accéder aux services de contenu en ligne (par exemple, des services de streaming de vidéo à la demande, tels que Netflix et Amazon Prime) comme s'ils étaient chez eux lorsqu'ils voyagent dans l'EEE.

Après le Brexit, les fournisseurs de ces services ne seront plus obligés de fournir du contenu en ligne habituellement disponible au Royaume-Uni à un client britannique présent temporairement dans un autre État membre de l'EEE.

Cela n'empêchera pas les fournisseurs de services d'offrir la portabilité transfrontalière à leurs clients sur la base du volontariat, mais pour ce faire, ils auront besoin de l'autorisation des propriétaires du contenu fourni.

Il en résulte que les clients britanniques visitant les pays de l'EEE et les clients de l'EEE visitant le Royaume-Uni pourraient voir des restrictions sur le contenu généralement

²⁸ Cela ne s'applique pas aux utilisateurs des décodeurs à des fins autres que pour éviter le paiement des frais de service.

²⁹ Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, accessible à l'adresse : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31996L0009>.

³⁰ Directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012, accessible à l'adresse : <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/28/oj>.

³¹ Le site de l'UKIPO explique la procédure pour obtenir une licence britannique à l'adresse : <https://www.gov.uk/guidance/copyright-orphan-works>.

³² Règlement (UE) 2017/1128 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017, accessible à l'adresse : <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1128/oj>.

disponible dans leur forfait lorsqu'ils se trouvent dans leur pays d'origine. Cela dépendra donc des conditions de leurs services et des licences en vigueur entre les fournisseurs de services et les titulaires de droits.

Protection des données

Le règlement général sur la protection des données (RGPD)³³ consiste à donner aux citoyens plus de contrôle sur leurs données personnelles. Celui-ci est directement applicable à tous les acteurs actifs sur le territoire de l'Union européenne.

En principe, le RGPD s'appliquera au Royaume-Uni au cours des 2 années suivant le Brexit. Dès lors, rien ne changera en termes de transfert de données personnelles vers le Royaume-Uni, c'est-à-dire les transferts de données à caractère personnel entre États-membres de l'UE et Royaume-Uni seront libres.

Après cette période de transition, les entreprises européennes devront garantir un niveau de protection suffisant et adéquat pour tous les transferts de données vers le Royaume-Uni, en application du RGPD³⁴.

Noms de domaine .eu

Les sociétés titulaires de noms de domaine « .eu » doivent avoir un établissement situé en UE. À la suite du Brexit, les sociétés britanniques pourraient perdre leurs .eu, c'est pourquoi, afin de les conserver, il leur faut prévoir le transfert de leurs noms de domaine .eu à une filiale domiciliée dans l'UE.

Impact sur l'épuisement des droits

Les droits de propriété intellectuelle sur les marchandises placées sur le marché britannique par le titulaire du droit ou avec son consentement après le Brexit, ne peuvent plus

être considérés comme étant épuisés dans l'EEE.

Cela signifie que les entreprises exportant des produits protégés par des droits de propriété intellectuelle du Royaume-Uni vers l'EEE pourraient avoir besoin du consentement du détenteur du droit.

Pour l'instant, le principe ne s'applique pas à la situation inverse. En effet, le Royaume-Uni reconnaît l'épuisement des droits de propriété intellectuelle sur les marchandises placées dans l'EEE par le titulaire du droit ou avec son consentement.

Actions supplémentaires à prévoir

Demandes d'intervention des douanes de l'UE

Les titulaires de droits de propriété intellectuelle peuvent demander aux douanes de l'UE d'intercepter des marchandises soupçonnées d'enfreindre leurs droits, tout en déposant une demande d'intervention auprès des douanes compétentes³⁵.

Une demande d'intervention au niveau de l'UE, acceptée dans un des États membres, a le même statut juridique dans tout autre État membre de l'UE pour lequel l'intervention est sollicitée.

Dès lors, si la demande d'intervention au niveau de l'UE a été déposée auprès de la douane britannique, il sera nécessaire de déposer une nouvelle demande nationale, ainsi que de redéposer une demande au niveau de l'UE si le titulaire des droits souhaite intercepter des marchandises entrantes sur le territoire du Royaume-Uni et celui d'un des États membres de l'UE.

Cette action devra être effectuée avant la date de sortie du Royaume-Uni de l'UE.

³³ Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, accessible à l'adresse : <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>.

³⁴ RGPD, Art. 47.

³⁵ Procédure pour déposer une demande d'intervention disponible à l'adresse : https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/counterfeit-piracy-other-ipr-violations/defend-your-rights_fr.

Révision des contrats

Il découle de ce qui précède que les contrats commerciaux impliquant des droits de propriété intellectuelle, tels que les accords de licence, de distribution et de coexistence, peuvent inclure des dispositions qui pourraient perdre leur validité après le Brexit.

Par conséquent, il serait prudent de revoir les contrats existants et bien analyser la rédaction des nouveaux contrats afin de garantir un cadre juridique qui soit conforme aux nouvelles règles applicables après le Brexit, en particulier en ce qui concerne l'identification des droits de propriété intellectuelle et la délimitation du territoire et des marchés, ainsi que la juridiction et la loi applicable.

Représentation devant l'EUIPO

Enfin, les professionnels en propriété intellectuelle qualifiés et établis uniquement au Royaume-Uni ne seront plus admis à agir en tant que représentants auprès de l'EUIPO. Les titulaires des droits devront alors désigner un nouveau représentant légal pour toute action devant l'EUIPO.

Bien que tous les efforts aient été déployés pour vérifier l'exactitude des informations, les lecteurs sont invités à vérifier de manière indépendante les questions présentant un intérêt ou une préoccupation spécifique.

R. d'E.