

Droits intellectuels en mode post-Brexit : quo vadis Britannia ?



ALAIN STROWEL

PROFESSEUR À L'UCLOUVAIN ET À L'UNIVERSITÉ SAINT-LOUIS, BRUXELLES
AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES

Le site du gouvernement anglais < gov.uk > comporte une page intitulée « Intellectual property and Brexit : The facts »¹. Sur une série de points importants, on lit que « le gouvernement explore diverses options ». Une chose est sûre à propos des droits intellectuels dans le régime post-Brexit : il y a peu de certitudes et beaucoup de conjectures. On ne peut donc à ce jour qu'esquisser diverses options possibles sur les points à régler.

On commencera par revenir sur les instruments juridiques qui détermineront le sort des droits intellectuels après le Brexit (I) pour envisager ensuite quelques questions horizontales en propriété intellectuelle (II) et analyser enfin des questions spécifiques à certains droits intellectuels (III), à l'exception des brevets qui font l'objet d'une contribution séparée.

I. Instruments juridiques : le *Great Repeal Act* et l'accord commercial

Le sort de la propriété intellectuelle dépendra principalement de deux textes à adopter (et dont les termes sont encore inconnus) : le *Great Repeal Act* (ou loi de rapatriement de l'acquis communautaire) que le Parlement anglais devra voter et l'accord de commerce bilatéral que l'Union européenne (UE) et le Royaume-Uni devront conclure.

Le *Great Repeal Act* aura pour effet d'abroger la loi adoptée lors de l'adhésion du Royaume-Uni à la Communauté européenne (le *European Communities Act* de 1972). Monsieur Justice Richard Arnold relève que le *Great Repeal Act* fait presque exactement le contraire de son titre : il n'abroge rien – ou presque (notamment la loi d'adhésion et la primauté du droit de l'UE) –, mais convertit plutôt le droit de l'UE, dans sa majeure partie, en droit du Royaume-Uni au moment du retrait². Cette loi pourrait toutefois abolir certaines réglementations de l'UE perçues comme inutiles ou inadéquates. Une distinction est à faire entre les règlements qui cesseront d'avoir effet au Royaume-Uni le premier jour où le Royaume-Uni quittera l'UE (jour 1) et les directives dont les dispositions transposées en droit anglais resteront en vigueur après le jour 1, mais pourront être modifiées pour l'avenir. Les effets du Brexit sur les droits intellectuels unitaires imposés par des règlements et sur les droits intellectuels nationaux simplement harmonisés par des directives seront très différents : les premiers seront directement affectés au jour 1 du Brexit compte tenu de la modification du territoire de l'UE ; les seconds, à savoir les droits harmonisés, par

1. V. < <https://www.gov.uk/government/news/ip-and-brexit-the-facts> > (page publiée le 2 août 2016 et modifiée la dernière fois le 4 avr. 2017).
2. V. ce compte-rendu de la conférence de Fordham en avril 2017 : < <http://kluwerpatentblog.com/2017/04/21/fordham-conference-day-1/> >.

exemple les marques, les dessins et modèles ou les droits d'auteur nationaux, resteront en place et pour l'essentiel inchangés. Quelques dispositions faisant référence aux « États membres » ou à l'UE (ou à l'Espace économique européen [EEE]), notamment dans les dispositions sur l'épuisement, devront toutefois être revues. On peut s'attendre à ce que les titres anglais en matière de propriété intellectuelle continuent donc à suivre le droit harmonisé par l'UE (même si l'intention derrière le Brexit est de restaurer la souveraineté du Royaume-Uni, de se soustraire à l'autorité de la Cour de justice de l'UE [CJUE] et de renationaliser des pans de réglementation).

Quant à l'accord de commerce bilatéral à conclure entre l'UE et le Royaume-Uni selon la procédure visée à l'article 218 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), plusieurs scénarios sont envisageables³ parmi lesquels les pistes suivantes :

1) *un accord basé sur l'intégration du Royaume-Uni dans l'EEE* (modèle « prêt-à-porter », à l'instar de la Norvège). Si cette solution était adoptée, la question de l'épuisement sur laquelle on reviendra ci-dessous serait réglée (application de la règle de l'épuisement régional qui continuerait à s'appliquer à 31 États, ceux de l'EEE). Mais ce modèle est politiquement exclu, car il implique la libre circulation des personnes (or, la possibilité de contrôler les flux migratoires était l'un des principaux moteurs du vote de rejet de l'UE) ainsi que l'intégration systématique de la législation de l'UE (ce serait piquant de constater que le Royaume-Uni désireux de retrouver sa souveraineté puisse accepter d'intégrer une législation sur laquelle il n'aurait plus l'influence qu'il a actuellement en tant qu'État membre de l'UE). En outre, si le Royaume-Uni rejoint l'EEE par la voie de l'Association européenne de libre-échange (AELE) – qu'il a quittée lors de l'adhésion à l'UE –, il se lie aussi à la jurisprudence issue de Luxembourg puisque la Cour de justice de l'AELE (EFTA Court) suit scrupuleusement la jurisprudence de la CJUE⁴.

2) *un accord de libre-échange (ou FTA) au sens d'un simple accord commercial centré sur la réduction des droits de douane* et renvoyant à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), donc à l'Adpic⁵ pour ce qui concerne le socle en matière de propriété intellectuelle. Cette voie minimaliste semble exclue aussi, et on peut anticiper que le Royaume-Uni et les 27 États membres veuillent un accord commercial plus « global » (que l'on qualifie habituellement de « *comprehensive* » en anglais).

3) *le modèle du CETA* (Comprehensive Economic and Trade Agreement ou Accord économique Commercial et Global [AECG]), à savoir l'accord de libre-échange signé par l'UE et le Canada en octobre 2016. Le CETA fait partie des accords commerciaux d'un type nouveau⁶ et sert de modèle pour de futurs accords de libre-échange qui vont en réalité bien au-delà de la réglementation du commerce.⁷ Selon ce modèle d'accord, les parties ne s'engagent pas à rapprocher leurs législations et beaucoup de questions d'accès au marché sont laissées à la négociation future, mais les prémices

d'un ordre juridique en puissance sont néanmoins définies. Il ne serait pas compliqué de composer le chapitre relatif à la propriété intellectuelle d'un tel accord à partir du droit de l'UE actuellement transposé dans le droit du Royaume-Uni. Un tel accord « global » poserait des questions délicates, car, vu son ampleur, il couvrirait des matières où la compétence de l'UE n'est pas exclusive, avec toutes les embûches possibles qui résulteraient de l'obligation pour les États membres (voire certaines entités des États membres comme en Belgique) de le signer et de le ratifier. Certes, le chapitre sur la propriété intellectuelle d'un accord de type CETA ne nécessitera pas l'accord des États membres, comme l'a confirmé la Cour de justice dans l'avis 2/15 du 16 mai 2017⁸, puisque cette matière relève de la compétence exclusive de l'UE. Si un tel accord global intègre des dispositions relatives aux investissements et au règlement des différends entre investisseurs et États, voire d'autres matières relevant de la compétence partagée entre Union et États membres, la voie du CETA doit aussi être exclue étant donné les complications politiques que l'on peut anticiper et les risques d'un *hard* Brexit que cette voie comporterait pour le Royaume-Uni.

3. Nos développements sont principalement basés sur l'étude réalisée pour le Parlement européen : M. Tell Cremades et P. Novak, *Brexit and the European Union : General Institutional and Legal Considerations*, Study for the AFCC Committee, European Parliament, PE 571.404, janv. 2017, ainsi que l'article de F. Martucci, S. Platon, « My tailor is rich ». Quels habits pour le Royaume-Uni?, *RTD eur*, n° 4, 2016, p. 735.

4. V. par ex. l'arrêt *L'Oréal Norge* du 8 juil. 2008, aff. E-9/07 et E-10/07, par lequel l'EFTA Court a adopté la règle d'épuisement EEE dans le sillage de l'arrêt *Silhouette* (aff. C-355/96), du 16 juil. 1998, de la CJUE, abandonnant ainsi sa propre jurisprudence *Maglite* (aff. E-2/97) du 3 déc. 1997, qui permettait un principe d'épuisement international. L'EFTA Court du reste « interagit avec la CJUE à travers le processus du « dialogue des juges » » et a démontré « une volonté d'intégration assez forte qui rivalise avec celle de la CJUE » (V.B. Farrand, *Bold and newly Independent, or Isolated and Cast Adrift ? The Implications of Brexit for Intellectual Property Law and Policy : Journal of Common Market Studies*, 2017, p. 1-16, à la p. 7).

5. L'Adpic ou Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au Commerce est un texte annexé à l'Accord conclu à Marrakech en 1994 et instituant l'OMC.

6. V. Commission européenne, *Le commerce pour tous. Vers une politique de commerce et d'investissement plus responsable*, Office des publications de l'UE, 2015.

7. Un tel accord crée un mini-ordre juridique (avec compétence législative, réglementaire et juridictionnelle) qui peut concurrencer à la fois les systèmes étatiques et le système supranational de l'UE (V.A. Strowel, Truimp, CETA... Dangereux amalgame et vrai malaise face à la globalisation, *L'Echo*, 23 nov. 2016, p. 12).

8. CJUE, 16 mai 2017, avis 2/15, ECLI:EU:C:2017:376. La Cour rappelle que la politique commerciale pour laquelle l'Union a la compétence exclusive inclut « les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle » (TFUE, art. 207, §1^{er}) et considère que les dispositions du chapitre 11 (propriété intellectuelle) de l'accord envisagé avec Singapour relèvent effectivement desdits « aspects commerciaux » dès lors qu'« ils présentent un lien spécifique avec les échanges commerciaux internationaux en ce qu'ils sont essentiellement destinés à promouvoir, à faciliter ou à régir ces échanges et ont des effets directs et immédiats sur ceux-ci » (points 112 à 130).

4) le modèle du *Deep and Comprehensive FTA* (DCFTA) ou Accord Commercial Approfondi et Global (ACAG), à l'instar de l'accord conclu entre l'UE et l'Ukraine. Un tel accord va moins loin, car il ne prévoit pas la libre circulation des personnes ou des services, mais il suppose quand même un assez haut niveau d'intégration de l'acquis de l'UE, ce qui le rapproche du modèle de l'EEE. Toutefois, comme il n'impose ni la libre circulation des personnes, ni un alignement sur la jurisprudence de la CJUE, il pourrait satisfaire les demandes du Royaume-Uni.

En bref, on peut s'attendre à un accord commercial *ad hoc*, « bespoke » ou « sur mesure » qui se situe entre les modèles du CETA (ou AECG) et du DCFTA (ou ACAG). Ce qui signifie que le Royaume-Uni gardera un certain niveau d'intégration avec le bloc économique que représente l'UE. S'il fallait présenter la place du Royaume-Uni en Europe, on pourrait dire qu'il reste jusqu'au « Brexit *in* », mais avec beaucoup de dérogations aux règles communautaires, les fameux *opt-out* britanniques, donc que le Royaume-Uni est *in/out*. Après le Brexit, le Royaume-Uni sera *out* (de l'UE), mais avec une dose importante d'intégration de l'acquis communautaire, donc il sera en définitive *out/in*⁹. Sur le plan symbolique, la différence sera forte – et les responsables britanniques pourront clamer que la souveraineté est retrouvée. Dans la pratique, on peut s'attendre à ce que le Royaume-Uni s'aligne par intérêt sur l'acquis communautaire, notamment en propriété intellectuelle – ou parce que l'accord commercial à négocier l'obligera à maintenir l'acquis que l'UE impose à d'autres partenaires commerciaux.

La CJUE pourrait connaître de cet accord commercial à différents titres. Tout d'abord, la procédure de l'article 218 du TFUE prévoit, en son paragraphe 11, la saisine de la CJUE (par un État membre, le Parlement, le Conseil ou la Commission) d'une demande d'avis préalable sur la compatibilité de l'accord envisagé avec les traités de l'UE. Ensuite, des questions préjudicielles sur l'interprétation de l'accord pourraient être posées *a posteriori* à la CJUE par les juridictions des États membres, en vertu de la jurisprudence *Haegeman* selon laquelle un accord bilatéral fait partie du droit de l'UE au sens de l'article 267 du TFUE¹⁰.

II. Questions horizontales en propriété intellectuelle

Des questions horizontales touchant plusieurs droits intellectuels se posent.

A. Règle de l'épuisement des droits intellectuels

Si le Royaume-Uni ne rejoint pas l'Espace économique européen (EEE), ce qui est fort vraisemblable¹¹ – vu le paradoxe inhérent à cette solution pour un pays qui souhaite se soustraire aux obligations résultant du droit de l'Union –, le Royaume-Uni pourrait adopter une règle différente de l'épuisement régional des droits intellectuels connue en droit de l'Union et étendue aux pays de l'EEE.

On sait que l'article 6 de l'accord Adpic laisse les États contractants entièrement libres quant à la règle de l'épuisement. Le Royaume-Uni pourrait donc opter pour une règle d'épuisement international, ce qui serait aligné sur l'objectif affiché par le gouvernement anglais de refaire du Royaume-Uni une nation de libre-échange (le « *Global Britain* » cher à Mme Theresa May).

Le Royaume-Uni pourrait par exemple revenir à la règle d'épuisement international en matière de marques qu'il a connue par le passé, et qui favorise les échanges commerciaux (alors que le Royaume-Uni pratiquait l'épuisement national pour le droit d'auteur¹²). Dans ce cas, les importations parallèles seraient permises de l'UE vers le Royaume-Uni, mais probablement interdites du Royaume-Uni vers l'UE (voir ci-dessous). Le Royaume-Uni pourrait aussi moduler la règle d'épuisement selon les droits intellectuels en cause et prévoir par exemple, comme sous le régime antérieur à l'adhésion à la Communauté européenne, la règle de l'épuisement national pour le droit d'auteur.

Il y aura de toute façon des complications en matière de contrôle douanier le long de la seule frontière terrestre avec l'Union, à savoir la frontière irlandaise entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord.

De l'autre côté de la Manche, les titulaires de droits intellectuels pourraient bloquer les importations de



9. C'est le professeur de droit européen à l'Université de Maastricht, Bruno De Witte, qui a proposé d'ainsi caractériser la position toujours ambiguë du Royaume-Uni par rapport à l'Europe (lors d'une conférence à l'Université Libre de Bruxelles le 21 nov. 2016, *Between Love and Hate – The Brexit : An Amicable Divorce?*).

10. CJUE, 30 avr. 1974, aff. 181/73, *Haegeman c/ État belge*, ECLI:EU:C:1974:41 ; CJUE, 30 sept. 1987, aff. C-12/86, *Demirel c/ Stadt Schwäbisch Gmünd*, ECLI:EU:C:1987:400.

11. V. *supra* sous I.

12. V. T. Cook, « BREXIT » and Intellectual Property Protection in the UK and the EU : *Journal of Intellectual Property Rights*, vol. 21, sept-nov. 2016, p. 355-361, à la p. 358.

produits authentiques mis sur le marché anglais si aucune règle en matière d'épuisement n'est prévue dans l'accord commercial à conclure entre le Royaume-Uni et l'UE (et que le Royaume-Uni ne rejoint pas l'EEE). Il y a là un enjeu important pour les négociations futures de cet accord commercial. L'UE pourrait d'ailleurs utiliser la question de l'épuisement comme un argument solide, voire un levier important, dans la négociation. En effet, la possibilité pour les titulaires de droits intellectuels de bloquer les importations de produits authentiques protégés par des droits intellectuels en provenance du Royaume-Uni (si on songe à tous les produits vendus sous une marque, cela représente près de 100 % des produits) aura des répercussions substantielles sur le commerce entre les deux côtés de la Manche. Si la livre sterling vient par exemple à baisser davantage face à l'euro et/ou si les mesures anglaises permettant aux entreprises de baisser leurs charges fiscales ou sociales se traduisent par des produits meilleur marché, il sera encore possible pour les titulaires de droits de bloquer les importations de produits authentiques en cas d'important différentiel de prix, même si l'imposition de mesures tarifaires ou douanières est interdite par l'accord commercial. Ainsi, pour éviter une baisse des prix de ses voitures sur le continent, le groupe BMW, qui détient notamment les marques *Mini*, *Mini John Cooper*, *Rolls-Royce*, pourrait s'opposer à l'importation parallèle vers le continent de ces voitures produites et distribuées au Royaume-Uni. Il y a là un enjeu important pour les négociateurs de l'équipe de Monsieur Barnier!

L'interprétation de la règle d'épuisement dans le cadre des relations futures entre l'Union et le Royaume-Uni pourrait faire l'objet d'une question préjudicielle à la CJUE, concernant soit l'application des dispositions communautaires pertinentes à des produits en provenance du Royaume-Uni, soit celle de la clause *ad hoc* figurant dans l'accord commercial (en vertu de la jurisprudence *Haegeman* précitée).

B. Transposition des directives récentes

La seconde question est de savoir si le Royaume-Uni va transposer les directives récemment adoptées ou à adopter avant la date du Brexit.

Il y a tout d'abord la directive 2016/943/UE du 8 juin 2016 sur la protection des secrets d'affaires¹³. Elle devrait être transposée pour le 9 juin 2018, donc plus ou moins 9 mois avant la date supposée du Brexit (fin mars 2019). Le gouvernement anglais s'est engagé à respecter ses obligations aussi longtemps qu'il reste dans l'Union. Il devrait donc transposer la directive. Certains experts, par exemple les membres de l'association du CIPA (Chartered institute of patent attorneys), jugent toutefois que la transposition n'aura pas lieu. Le CIPA invoque le fait que, de toute manière, le droit anglais existant, à savoir le *law of confidence*, ne

doit pas être modifié, puisqu'il est conforme au droit de l'Union¹⁴.

Toutefois, certains aspects de la protection des secrets d'affaires, et notamment l'extension de la protection à l'égard des « biens en infraction », ne semblent pas incorporés au droit anglais. Pour mémoire, ces biens couvrent « les biens dont le dessin ou modèle, les caractéristiques, le fonctionnement, le procédé de production ou la commercialisation bénéficient de manière significative des secrets d'affaires obtenus, utilisés ou divulgués de façon illicite » (art. 2[4] de la directive 2016/943/UE). Il y a bien entendu une série de points à préciser dans cette définition : la notion de biens, le test du bénéfice significatif ou le droit applicable. C'est en tout cas une mesure importante pour policer les échanges de biens mal acquis ou produits à l'étranger, et donc un pion important pour une nation comme le Royaume-Uni qui veut soutenir le libre-échange, à condition que l'échange soit favorable et équitable.

Parmi les législations récentes, on songe aussi à la directive 2015/2436 du 16 décembre 2015 en matière de marques qui devra être transposée pour le 14 janvier 2019, soit moins de 3 mois avant la date supposée du Brexit. On peut imaginer quelques réticences du Royaume-Uni à transposer certaines dispositions, dont celle concernant l'atteinte en cas de biens en transit – un point qui pourrait s'avérer important pour une nation qui se présente comme le défenseur du libre-échange.

Parmi les législations en préparation, on trouve aussi le paquet en droit d'auteur proposé par la Commission européenne en septembre 2016, lequel comprend trois règlements et deux directives. Certains de ces textes n'entreront en principe pas en vigueur avant le Brexit, d'autres ne devront pas être transposés.

C. Émancipation par rapport à la CJUE en matière de propriété intellectuelle

C'est un sujet important selon les défenseurs du Brexit qui, depuis longtemps, militent contre le « gouvernement des juges » de Luxembourg. La sortie de l'UE « libèrera » ainsi le Royaume-Uni de l'obligation de suivre la jurisprudence de la CJUE. Outre l'autonomie retrouvée dans la délimitation des droits intellectuels (ce qui pourrait se manifester de mille façons différentes), on peut s'attendre à ce que les juges anglais reviennent à une approche plus traditionnelle de *common law*, où l'on excelle dans l'établissement de distinctions entre cas d'espèce et dans des raisonnements de droit privé. Les *commercial lawyers* qui pratiquent habituellement la

13. V. le commentaire par V. Cassiers et A. Strowel : La directive du 8 juin 2016 sur la protection des secrets d'affaires, in *Le secret*, Anthemis, 2017, p. 31-94.

14. CIPA, *The impact of Brexit on intellectual property*, janv. 2017, v. 4, p. 3.

propriété intellectuelle au Royaume-Uni sont en effet habitués à une démarche argumentaire différente du raisonnement de la Cour de justice : en tout cas dans le domaine du droit d'auteur, cette dernière suit souvent une approche typique du droit public, celle qui opère une pondération entre libertés fondamentales. Les balances toujours délicates et parfois imprécises qui sont pratiquées de manière récurrente par la Cour de justice dans sa jurisprudence sur l'article 17(2) de la Charte fondamentale¹⁵ ne vaudront plus comme étalon pour les juges anglais. Cette possibilité d'un retour à un raisonnement privatiste sera un motif de satisfaction pour les *practitioners* anglais qui critiquent depuis longtemps la jurisprudence de la Cour de justice en matière de propriété intellectuelle.

Néanmoins, ces juristes devront encore compter sur les prétentions tirées des droits fondamentaux de la Convention européenne sur les droits de l'homme (CEDH), par exemple les tensions entre l'article 10 CEDH et l'article 1^{er} du Premier Protocole à la CEDH. Le Royaume-Uni n'envisage en effet pas (encore ?) de se retirer de l'autre ordre juridique européen. Mais le mode de saisie de la Cour de Strasbourg (en dernier ressort) fait que les risques des balances de proportionnalité entre droits fondamentaux concurrents resteront lointains pour les plaideurs anglais. À l'inverse, le renvoi de questions préjudicielles crée un risque d'« interférence européenne » dès l'entame d'un procès. En outre, la marge de manœuvre que la Cour de Strasbourg s'arroge est beaucoup plus limitée, comparée à l'activisme juridique de la Cour de Luxembourg. Par ailleurs, on ne retrouve pas les mêmes droits fondamentaux dans la CEDH. Fait ainsi défaut la liberté d'entreprise reconnue à l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE. Cela peut avoir une incidence sur certains équilibres à trouver en propriété intellectuelle puisque la délimitation (l'extension) des droits intellectuels peut évidemment peser sur la liberté d'entreprise des concurrents.

Toutefois, à défaut de s'imposer aux juges anglais, la jurisprudence de la CJUE gardera une force persuasive. Ainsi, la jurisprudence de la CJUE sur l'exception de parodie en droit d'auteur (arrêt *Deckmyn*¹⁶), alors que le Royaume-Uni a assez récemment introduit cette exception dans sa législation, pourrait continuer à influencer l'approche de la parodie en droit anglais. En revanche, avec sa liberté retrouvée, le Royaume-Uni pourrait introduire une exception équivalente en matière de marque, ce qui n'est pas possible ailleurs du fait de la refonte du droit européen des marques fin 2015.

Cette émancipation du Royaume-Uni par rapport à la CJUE, ardemment désirée par certains juges britanniques, pourrait néanmoins coûter cher aux *solicitors* et *barristers* londoniens. En effet, l'article 19 du statut de la CJUE dispose que seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d'un État membre ou d'un autre État partie à l'accord sur l'EEE peut représenter ou assister une partie devant la Cour¹⁷.

D. Mise en œuvre des droits intellectuels

La directive 2004/48 sur la mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle a été transposée en droit anglais et rien ne devrait donc changer à court terme. S'agissant des mesures aux frontières cependant, le règlement douanier 608/2013 du 12 juin 2013 concernant le contrôle du respect des droits de propriété intellectuelle sera caduc au premier jour du Brexit et devra donc être remplacé par du droit anglais. On imagine que le législateur anglais devra avancer sur ce point d'ici le Brexit.

E. Injonctions pan-européennes

On sait que les règlements sur la marque de l'Union européenne et sur le dessin ou modèle communautaire prévoient la possibilité, pour les tribunaux des marques et des dessins ou modèles communautaires (TMDMC), dans certains cas de compétence internationale, d'adopter des mesures à effet extraterritorial, y compris des injonctions pan-européennes¹⁸. La CJUE a confirmé que, dans ces cas, la portée de l'interdiction de poursuivre des actes de contrefaçon s'étendait, en principe, à l'ensemble du territoire de l'Union européenne¹⁹. Le Brexit, tout d'abord, entraînera la disparition des TMDMC du Royaume-Uni, qui ne pourront donc plus prononcer d'injonctions pan-européennes. Ensuite, les injonctions pan-européennes émanant des TMDMC d'autres États membres ne s'étendront plus au Royaume-Uni. Enfin, les injonctions pan-européennes actuellement en vigueur produiront-elles encore leurs effets au Royaume-Uni ? À défaut d'extension automatique des marques de l'UE (ou des dessins et modèles communautaires [DMC]) au territoire du Royaume-Uni, y compris pour de tels effets, une disposition transitoire devrait régler la question et permettre la pérennité sur ledit territoire des injonctions pan-européennes déjà prononcées²⁰.



15. V.A. Strowel, Article 17(2) : la propriété intellectuelle, in F. Picod et S. van Drooghenbroeck (sous dir.), *Commentaire article par article de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne*, Bruxelles, Bruylant, 2017 (à paraître).

16. CJUE, 3 sept. 2014, aff. C-201/13, *Deckmyn c/ Vandersteen*, ECLI:EU:C:2014:2132.

17. Anticipant ce risque, de nombreux avocats britanniques sont en train d'adhérer à des barreaux d'autres États membres, en tête desquels figure bien entendu l'Irlande.

18. Art. 97.1-4 et 98.1 du règl. n° 207/2009 sur la RMUE et art. 82.1-4 et 83.1 du règl. n° 6/2002 sur le DMC.

19. CJUE, 12 avr. 2011, aff. C-235/09, *DHL Express France c/ Chronopost*, ECLI:EU:C:2011:238.

20. V. en ce sens, A. van Hooff, Brexit and the Future of Intellectual Property Litigation and Arbitration, *Journal of International Arbitration* 33 (2016), Issue 4/1, p. 541-564, à la p. 549.

F. Contrats

C'est aux parties à envisager des avenants ou des modifications à des contrats en cours, par exemple en ce qui concerne l'étendue géographique des licences (tous les contrats renvoyant au territoire de l'UE doivent être revus et éventuellement renégociés). Si, au jour 1 du Brexit, il n'y a pas d'extension automatique des marques de l'UE (ou des DMC) au territoire du Royaume-Uni, il faudra revoir la situation (et éventuellement prévoir une licence complémentaire du droit de marque ou de dessins et modèles anglais). Quant au droit applicable : faut-il songer à modifier le droit applicable si le droit anglais régit le contrat de licence? Cela n'est pas nécessaire bien entendu. Mais si les parties au contrat souhaitent préserver une proximité et une familiarité avec le droit applicable, elles pourraient préférer désigner le droit d'un pays de l'UE comme droit applicable (le droit du Royaume-Uni en matière de propriété intellectuelle risque, avec le temps, de diverger plus avec le droit continental).

Autre changement : les restrictions aux licences imposées par le droit de la concurrence européen, notamment en ce qui concerne la fragmentation des marchés et des territoires, ne seront plus applicables au Royaume-Uni. Toutefois, si des licences pan-européennes relatives à des contenus protégés (films ou sport) sont prévues dans un contrat soumis au droit anglais, l'interdiction de cloisonner le marché de l'UE continuera à s'appliquer.

En revanche, bien d'autres réglementations importantes liées aux droits intellectuels ne seront pas affectées par le Brexit²¹.

III. Questions spécifiques à divers droits intellectuels

A. Marques de l'UE

Après la sortie du Royaume-Uni de l'Union, les droits des titulaires de marques de l'UE ne vont plus couvrir le territoire du Royaume-Uni : c'est la question de la caducité (ou de l'extension). Comment remédier à ce premier problème lié au Brexit? Selon les spécialistes²², trois solutions peuvent être distinguées, la troisième étant la plus probable :

1. *Né rien faire*. Cela obligera les titulaires de marques de l'UE à déposer une marque au Royaume-Uni. Est-ce commercialement acceptable? Probablement pas, notamment pour les titulaires anglais qui auraient déposé une marque de l'UE (et pas de marque au Royaume-Uni)²³.

2. *Négocier un accord commercial entre l'UE et le Royaume-Uni* (par ex. un DCFTA comme présenté *supra*). Un tel accord pourrait prévoir que le Royaume-Uni reste

partie au système de la marque de l'UE après le Brexit. Est-ce politiquement acceptable? Sans doute pas. En effet, la sortie du Royaume-Uni de l'Union est notamment motivée par la volonté de se soustraire à l'autorité de la CJUE. Or c'est la Cour de justice qui, à travers sa très abondante jurisprudence en marques, définit l'étendue et les termes de la protection par la marque de l'UE. Toutefois, on ne peut exclure que le Royaume-Uni accepte pour cette matière relativement technique, et donc politiquement peu sensible, de rester partie au système européen.

3. *Adopter une loi anglaise octroyant aux titulaires de marque de l'UE le droit à la marque sur le territoire du Royaume-Uni (en dépit du Brexit)*. C'est la solution la plus probable selon les experts anglais. R. Arnold, L. Bently, E. Derclaye et G. Dinwoodie distinguent six versions différentes permettant une telle extension de territoire²⁴. C'est le système de la conversion qui a le plus de chances d'être adopté, permettant aux titulaires de marques de l'UE de demander une marque au Royaume-Uni, laquelle conserverait la date de priorité de la marque de l'UE d'origine. Les titulaires plaident pour une conversion automatique, sans taxe supplémentaire et sans réexamen. Un tel système de conversion serait proche du système existant qui permet la transformation des marques de l'UE en demandes de marques nationales (articles 112 à 114 du règlement).

Le second problème résulte de la révocation ou déchéance possible des marques de l'UE qui ne sont utilisées que sur le territoire du Royaume-Uni. C'est plutôt un problème pour les titulaires au Royaume-Uni qui ont enregistré une marque de l'UE en anticipant une extension de leurs activités sur le Continent, mais qui n'ont finalement utilisé la marque que sur le territoire national. Pour le moment, l'usage au Royaume-Uni

21. Tous les avantages fiscaux que le Royaume-Uni (ou les pays de l'UE) attache au brevet (la *patent box*) et les crédits d'impôt pour la R&D ne sont pas affectés par le Brexit.

22. R. Arnold, L. Bently, E. Derclaye et G. Dinwoodie, *The Legal Consequences of Brexit through the Lens of IP Law*, à paraître dans *Judicature*, vol. 101, n° 2, disponible sur : < https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2917219 >.

23. Certains cabinets d'avocats, anticipant le pire, conseillent d'ores et déjà de déposer des marques au Royaume-Uni (et ils s'empressent d'offrir leurs services au passage).

24. *Idem*. Ces auteurs distinguent ainsi les modèles dits : a) Jersey : mise en œuvre possible du droit de marque de l'UE même si Jersey n'est pas partie de l'UE; b) Monténégro : intégrer automatiquement toutes les marques de l'UE dans le registre des marques du Royaume-Uni au jour 1 (comp. lorsque le Monténégro s'est séparé de la Serbie) avec un risque de saturation du registre anglais, donc des mesures additionnelles pourraient être exigées (déclaration de bonne foi que le titulaire envisage un usage au Royaume-Uni); c) Tuvalu : permettre aux titulaires de marques de l'UE de demander que leurs marques de l'UE soient incorporées comme droits équivalents aux marques du Royaume-Uni; d) veto : même solution que Tuvalu, mais avec veto du UKIPO pour chaque demande d'incorporation; e) Irlande : permettre le maintien du droit de marque de l'UE jusqu'à la date de renouvellement (à cette date, possibilité de demander l'incorporation dans le registre des marques du Royaume-Uni).

était considéré comme suffisant pour constituer un usage dans l'Union. Faut-il ajouter une période de transition aux 5 ans imposés par le règlement sur la marque de l'UE pour apprécier le non-usage (art. 15 du règlement)? C'est ce que préconisent les praticiens anglais (et notamment le CIPA²⁵). Ceci devra être négocié dans l'accord commercial (au profit des titulaires anglais) et il y a une monnaie d'échange dans cette négociation (au profit des titulaires de marques de l'UE établis dans l'UE) : la définition d'une solution aisée pour étendre la protection des marques de l'UE au territoire du Royaume-Uni.

Un troisième problème concerne les marques ou autres droits antérieurs britanniques invoqués en opposition à l'encontre d'une demande de marque de l'Union européenne (article 8 du règlement) ou encore en nullité (article 53 du règlement). Si le Brexit survient en cours de procédure, il y a un risque de caducité de l'opposition et de non-lieu à statuer devant le Tribunal ou la Cour de justice de l'UE. Ici encore, une disposition transitoire pourrait clarifier la situation.

B. Dessins et modèles

On retrouve en cette matière le même problème de conversion d'un droit valide pour les 28 États membres de l'UE en un droit valide pour les 27 États membres, plus le Royaume-Uni. Depuis l'entrée en vigueur du dessin et modèle communautaire enregistré (DMCE), beaucoup d'entreprises ont utilisé ce droit afin d'être protégées au Royaume-Uni, et elles ont ainsi négligé le droit anglais des dessins et modèles. L'extension du DMCE au territoire du Royaume-Uni revêt donc un certain enjeu.

Pour le dessin et modèle communautaire non-enregistré (DMCNE), l'accord commercial à négocier devra prévoir une règle de réciprocité entre le Royaume-Uni et l'UE afin d'étendre la protection sans formalité (article 11 du règlement). En matière de dessin ou modèle non-enregistré, il restera possible de jouir du dessin et modèle anglais non-enregistré (mais ses conditions diffèrent du DMCNE).

L'établissement de la nouveauté et du caractère individuel des DMC sera légèrement facilité en ce que la divulgation d'une antériorité britannique devra toujours être raisonnablement connue des « milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté » européenne, dont ne fera plus partie le Royaume-Uni (article 7 du règlement).

Le problème du droit des marques, celui de l'usage ou du non-usage, ne se pose sinon pas en matière de dessins et modèles.

Compte tenu de la grande latitude laissée par les dispositions internationales en matière de dessin et modèle, le Royaume-Uni retrouvera une marge de manœuvre pour amender son régime de protection des dessins et modèles. Il pourrait notamment rendre les cumuls plus difficiles (entre les deux DMC et les

deux dessins et modèles anglais, plus avec le copyright). En particulier, la jurisprudence *Flos* de la CJUE²⁶ ne sera plus applicable, ce qui permettra au Royaume-Uni de réintroduire la disposition qui, s'appuyant sur le minimum prévu par la Convention de Berne (art. 7[4]), limitait la durée du droit d'auteur sur des articles utilitaires à 25 ans après la réalisation de ceux-ci. Mais ce retour en arrière risque de se heurter aux demandes des designers anglais de conserver le plus haut niveau de protection (l'allongement de la durée) obtenu grâce à l'arrêt *Flos*.

C. Droit d'auteur

Comme on le sait, l'harmonisation s'est faite à travers des directives (pas moins de neuf jusqu'à présent) et aucun règlement ne prévoit de « titre » unitaire valable pour l'ensemble de l'UE²⁷. Par conséquent, aucun problème de caducité (ou d'extension) au Royaume-Uni ne se pose en droit d'auteur, contrairement à ce qui se passera en matière de marque de l'UE et de DMCE (voir *supra*). Il n'y a donc pas de nécessité de prendre des mesures de conversion ou d'extension territoriale en droit d'auteur²⁸.

Le Royaume-Uni retrouvera une certaine marge de manœuvre pour aménager le droit d'auteur, notamment pour les exceptions. Le carcan de la liste exhaustive des exceptions (art. 5 de la directive 2001/29 sur le droit d'auteur dans la société de l'information) ne sera en tout cas plus d'application au Royaume-Uni. La voie sera ainsi ouverte à l'adoption d'une disposition exemptant tout « usage loyal » (*fair use*), à l'instar de ce qui existe en droit américain (alors que l'exception anglaise de *fair dealing* reste proche de l'approche continentale en matière d'exceptions). On peut imaginer qu'une formule comportant une clause flexible pour les usages exemptés puisse à terme faire son chemin dans la législation anglaise sur le copyright (notamment parce que le Royaume-Uni voudra attirer sur son sol les entreprises de l'Internet qui plaident, à l'instar de Google, pour l'introduction d'une telle flexibilité dans les exceptions au droit d'auteur).

25. CIPA, *op. cit.*, p. 3.

26. CJUE, 27 janv. 2011, aff. C-168/09, *Flos SpA c/ Semeraro*, EU:C:2011:29.

27. La question de la création d'un droit d'auteur unitaire a fait l'objet d'une conférence organisée le 12 mai 2017 à Science po (Paris) par la European Copyright Society : v. < <https://www.sciencespo.fr/ecole-de-droit/sites/sciencespo.fr/ecole-de-droit/files/ecs-conference-unitary-copyright-paris-2017-programme.pdf> >.

28. Certains (v. R. Arnold, L. Bently, E. Derclaye et G. Dinwoodie, *op. cit.*) évoquent toutefois la nécessité de revoir quelques dispositions renvoyant expressément à un « État membre » ou à un « État de l'EEE », notamment dans la transposition au Royaume-Uni de la directive sur les œuvres orphelines.

Le droit anglais pourra aussi dévier de la jurisprudence de la CJUE, par exemple de l'important arrêt *Infopaq*²⁹ qui a harmonisé *praeter legem* le critère de protection pour tous les types d'œuvres. En outre, la sortie de l'Union risque de conforter l'approche du droit anglais de copyright qui connaît une liste limitative (et non ouverte comme en France ou ailleurs sur le Continent) d'œuvres protégées³⁰. Les changements que le législateur anglais pourrait introduire en matière de copyright ne seront cependant pas prioritaires et risquent d'être reportés à plus tard.

Du côté de l'UE, certains estimeront, sans doute à juste titre, que la voie est plus facile pour avancer dans l'intégration, comme en d'autres matières du droit économique et social³¹. On pourrait par exemple harmoniser le droit d'auteur à travers de nouvelles directives, qui pourraient prévoir des droits moraux ou des dispositions contractuelles favorables aux auteurs personnes physiques³². À terme, le départ du Royaume-Uni et la perception, correcte ou pas, d'une convergence continentale ouvrent la voie à une discussion sur un possible règlement consacrant un droit d'auteur unitaire.

D. Indications géographiques

Sans pouvoir creuser ici cette matière, rappelons qu'il n'existe pas au Royaume-Uni de système national pour la protection des indications géographiques, celles-ci étant protégées soit comme marques collectives ou de certification, soit par le droit du *passing off* (usurpation d'appellation), proche de la concurrence déloyale.

La question se pose de savoir si l'UE va éventuellement imposer dans son accord commercial à conclure avec le Royaume-Uni une protection plus forte des indications géographiques, au-delà de celle conférée par le droit des marques (laquelle satisfait sans doute le minimum imposé par l'accord Adpic). On peut s'y attendre étant donné la position assez ferme de l'Union sur cette question dans les négociations internationales avec ses partenaires commerciaux³³. Avec ce paradoxe que la sortie du Royaume-Uni de l'UE pourrait, dans ce domaine, avoir pour effet de créer de nouvelles contraintes juridiques pour le Royaume-Uni.

Conclusions

Beaucoup d'incertitudes subsistent, les développements ci-dessus le montrent. Il apparaît aussi que les pistes de résolution des effets du Brexit en propriété intellectuelle sont multiples. Il faudra refaire le point sur les conséquences du Brexit pour les droits intellectuels dans un peu moins de deux ans. En attendant, on pourra savourer cette saillie d'Oscar Wilde : « *It is the uncertainty that charms one. A mist makes things wonderful* ».



29. CJUE, 16 juil. 2009, aff. C-5/08, *Infopaq International*, EU:C:2009:465.

30. À propos d'une affaire concernant le goût d'un fromage dans laquelle, la cour d'appel de Arnhem-Leeuwarden a, par un arrêt du 23 mai 2017, posé des questions préjudicielles à la CJUE sur la protection par le droit d'auteur d'un goût, souvent instable, d'un aliment (voir le compte rendu de cette affaire *Levola Hengelo c. Smilde Foods* sur le blog IPKat : < <http://ipkitten.blogspot.be/2017/05/is-there-copyright-in-taste-of-cheese.html> >), on s'interroge aujourd'hui sur l'intégration possible en droit anglais de l'approche continentale qui ne limite pas les œuvres protégées à des catégories d'œuvres énumérées dans la loi (à l'instar de ce que fait l'article 1^{er} du Copyright, Designs and Patents Act 1988).

31. Voy. A. Autenne, H. Culot, F. Dorsemont, A. Strowel et E. Traversa, *Quelles réglementations sociales et économiques pour répondre aux attentes citoyennes après le vote sur le Brexit ?*, *Journal des Tribunaux*, 14 janvier 2017, p. 17-23.

32. Dans sa proposition de directive sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique (voir l'article 15 de la proposition, COM[2016] 593 final du 14 sept. 2016), la Commission européenne envisage de renforcer la position des auteurs en imposant un mécanisme d'adaptation des contrats entre auteurs ou interprètes et exécutants et exploitants.

33. V. par ex. les dispositions en matière d'indications géographiques dans l'accord conclu avec le Canada : le CETA.