

Groupe de travail ad hoc sur le développement juridique du système de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels

Genève, 30 mai – 1^{er} juin 2011

QUESTIONS RELATIVES AUX EFFETS DE L'INSCRIPTION D'UN CHANGEMENT DE TITULAIRE AU REGISTRE INTERNATIONAL

Document établi par le Bureau international

I. INTRODUCTION

1. L'un des principaux avantages offerts aux utilisateurs du système de La Haye réside dans ce que l'on appelle la "gestion centralisée des enregistrements internationaux". Par exemple, à la demande du titulaire d'un enregistrement international, un changement de titulaire, un changement de nom ou d'adresse du titulaire, une limitation de l'enregistrement international à l'un ou plusieurs des dessins ou modèles industriels ou une renonciation à l'enregistrement international à l'égard d'une, de plusieurs ou de la totalité des parties contractantes désignées peut être inscrit au registre international. En vertu de l'article 16.2) de l'Acte de Genève (1999) de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels (ci-après dénommés respectivement "Acte de 1999" et "Arrangement de La Haye"), toute inscription de ce type produit les mêmes effets que si elle avait été faite au registre de l'office de chacune des parties contractantes concernées. Ce même article prévoit toutefois une exception, à savoir qu'une partie contractante peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) que l'inscription d'un changement de titulaire au registre international ne produit pas d'effet dans cette partie contractante tant que l'office de cette partie contractante n'a pas reçu les déclarations ou les documents précisés dans la déclaration susmentionnée.

2. Cette exception a été incluse dans l'Acte de 1999 sur proposition de la délégation des États-Unis d'Amérique lors de la Conférence diplomatique pour l'adoption d'un nouvel Acte de l'Arrangement de La Haye (ci-après dénommée "Conférence diplomatique"), en 1999¹. Ladite délégation a expliqué que, en vertu de sa législation nationale, le contrat de cession lui-même ou un autre acte de transfert de propriété était exigé pour donner effet à l'inscription d'un changement de titulaire².
3. Dans ce contexte, le Secrétariat de la Conférence diplomatique a fait observer que le Bureau international établirait une déclaration type, sur le modèle de celle prévue dans le cadre du Traité sur le droit des marques (ci-après dénommé "TLT")³ et de celles proposées dans le cadre du projet de Traité sur le droit des brevets (ci-après dénommé "PLT")⁴, afin de réduire au minimum la charge supplémentaire pour les titulaires⁵. Il a été indiqué en outre que les documents types seraient préparés dans toutes les langues nécessaires en coopération avec les parties contractantes intéressées et que seule serait nécessaire l'insertion de données pertinentes telles que les noms des parties⁶. Le Traité de Singapour sur le droit des marques (ci-après dénommé "Traité de Singapour"), fondé sur le TLT, a été adopté ensuite, en 2006⁷.
4. Au moment de l'élaboration du présent document, deux parties contractantes à l'Acte de 1999, à savoir l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) et le Danemark, ont fait la déclaration visée à l'article 16.2) de l'Acte de 1999⁸, mais elles n'ont pas encore été concernées par un changement de titulaire inscrit au registre international. Toutefois, cette situation tient probablement en grande partie au fait qu'il n'est possible de désigner ces deux parties contractantes que depuis le second semestre de 2008⁹ et, en tout état de cause, de nouvelles adhésions ou ratifications de parties contractantes qui seraient autorisées en vertu de leur législation nationale ou régionale à faire la déclaration visée à l'article 16.2) de l'Acte de 1999 restent parfaitement possibles. C'est pourquoi il conviendrait d'explorer des mécanismes pour accomplir ces formalités afin de réduire la charge de travail pour les titulaires des enregistrements internationaux concernés.

¹ Voir les Actes de la Conférence diplomatique, document H/DC/31, page 318.

² Voir le paragraphe 811 des Actes de la Conférence diplomatique, page 491.

³ Au moment de l'élaboration du présent document, le TLT comptait 47 parties contractantes.

⁴ Le PLT a été adopté par la Conférence diplomatique pour l'adoption du Traité sur le droit des brevets en 2000. Il est entré en vigueur le 28 avril 2005, et au moment de l'élaboration du présent document, le PLT comptait 27 parties contractantes.

⁵ Voir les paragraphes 811 et 812 des Actes de la Conférence diplomatique, page 492.

⁶ Voir le paragraphe 826 des Actes de la Conférence diplomatique, page 493.

⁷ Le Traité de Singapour a été adopté par la Conférence diplomatique pour l'adoption d'un traité révisé sur le droit des marques en 2006. Le Traité de Singapour est entré en vigueur le 16 mars 2009 et, au moment de l'élaboration du présent document, comptait 24 parties contractantes.

⁸ La déclaration de l'OAPI précise qu'une copie d'un document juridiquement valide établissant le changement de titulaire doit être remise à son office. La déclaration du Danemark précise qu'un document établissant le changement de titulaire ou une autre pièce démontrant à la satisfaction de l'office qu'un changement de titulaire a eu lieu doit être remis.

⁹ L'adhésion de l'OAPI à l'Acte de 1999 est entrée en vigueur en septembre 2008 et la ratification de l'Acte de 1999 par le Danemark, en décembre 2008. Ainsi, l'OAPI et le Danemark ont depuis lors été désignés seulement dans 164 et 48 enregistrements internationaux respectivement. Pour donner un ordre de grandeur, en 2008, 2009 et 2010 respectivement, 470, 215 et 628 changements de titulaire ont été inscrits au registre international, alors qu'on dénombrait 25 633 enregistrements internationaux en vigueur au 31 décembre 2010.

5. En outre, il convient de noter que, en vertu de certaines législations nationales ou régionales, il peut arriver qu'un changement de titulaire ne puisse pas être inscrit ou produire d'effet pour des raisons plus fondamentales et complètement différentes de celles envisagées à l'article 16.2). Par conséquent, d'une manière générale, il pourrait être utile de prévoir dans le système de La Haye un mécanisme permettant à l'office d'une partie contractante désignée de refuser les effets de l'inscription d'un changement de titulaire au registre national. Un tel mécanisme serait également dans l'intérêt des tiers, étant donné qu'il leur fournirait des informations fiables sur l'identité du titulaire réel des droits. Le chapitre II contient davantage de détails sur ces considérations et sur une nouvelle règle proposée à cet effet.
6. Par ailleurs, ainsi qu'il a été suggéré au cours de la Conférence diplomatique, l'établissement de formulaires standard aux fins de l'article 16.2) de l'Acte de 1999 serait avantageux pour les utilisateurs du système de La Haye. Il est proposé au chapitre III du présent document que le groupe de travail envisage la possibilité d'établir des formulaires standard selon l'Acte de 1999 en ce qui concerne un certificat de cession et un document de cession.

II. NOUVELLE REGLE POSSIBLE SUR LE REFUS DES EFFETS DE L'INSCRIPTION D'UN CHANGEMENT DE TITULAIRE

Présentation des déclarations et des documents précisés dans une déclaration selon l'article 16.2) de l'Acte de 1999

7. En vertu de l'article 16.2) de l'Acte de 1999, une partie contractante peut faire une déclaration en vertu de laquelle l'inscription d'un changement de titulaire au registre international ne produira pas d'effet dans cette partie contractante tant que l'office de cette partie contractante n'aura pas reçu les déclarations ou les documents exigés par celui-ci. En d'autres termes, d'un point de vue juridique, tant que ces déclarations ou documents n'auront pas été reçus par l'office, l'enregistrement international restera au nom du cédant en ce qui concerne la désignation de la partie contractante qui a fait ladite déclaration. Une fois les déclarations ou les documents reçus par l'office, celui-ci pourra confirmer leur réception directement à la partie qui les aura envoyés.
8. En ce qui concerne l'inscription d'un changement de titulaire au registre international, ce changement est inscrit à l'égard de toutes les parties contractantes désignées concernées par ce changement, bien que son effet dans certaines parties contractantes puisse être subordonné à l'observation des exigences déclarées par ces parties contractantes. Le règlement d'exécution commun à l'Acte de 1999 et à l'Acte de 1960 de l'Arrangement de La Haye (ci-après dénommé "règlement d'exécution commun") ne prévoit pas de mécanisme permettant à l'office d'une partie contractante désignée de rappeler au titulaire de l'enregistrement international qu'il n'a pas reçu les déclarations ou les documents requis, ou de notifier ce fait au Bureau international. En conséquence, les tiers ne peuvent être informés du fait que le changement de titulaire n'a pas pris effet à moins de consulter l'office concerné.
9. Afin d'accroître la transparence du système d'enregistrement international, il serait préférable d'établir un mécanisme de mise à jour du registre international avec retour d'information de l'office de la partie contractante concernée.

Changement de titulaire incompatible avec certaines législations nationales ou régionales

10. Lorsqu'un enregistrement international se rapporte à plusieurs dessins ou modèles, certains d'entre eux peuvent être cédés indépendamment des autres, ce qui donne lieu à l'inscription d'un changement partiel de titulaire au registre international¹⁰. Dans certains cas toutefois, la législation nationale ou régionale peut ne pas autoriser l'inscription de ce type de changement partiel de titulaire. Par exemple, dans certains ressorts juridiques, une série de dessins ou modèles industriels est réputée constituer un dessin ou modèle industriel unique, ce qui signifie que tous les dessins ou modèles de cette série sont protégés comme un tout. En d'autres termes, les dessins ou modèles industriels composant la série n'acquièrent pas la protection de manière indépendante. En conséquence, tous les dessins ou modèles composant la série ne peuvent être cédés au même bénéficiaire qu'en même temps. Pour autant, dans le registre international, tous ces dessins ou modèles auront été inscrits de manière indépendante et non en tant que dessin ou modèle unique si tel était le souhait du déposant. Par conséquent, dans ce cas, rien n'empêcherait l'inscription d'un changement partiel de titulaire à l'égard de certains d'entre eux seulement.
11. En outre, dans certains ressorts juridiques, un dessin ou modèle industriel similaire à un autre dessin ou modèle à l'égard duquel une demande d'enregistrement a été déposée le même jour ou à une date antérieure ne peut être enregistré que si ce dernier est au nom du déposant du dessin ou modèle similaire. En d'autres termes, si cette condition est remplie, le dessin ou modèle ultérieur (similaire) ne sera pas considéré comme un dessin ou modèle antérieur empêchant l'enregistrement d'un autre dessin ou modèle appartenant à la même personne. Toutefois, les dessins ou modèles enregistrés en vertu de cette condition particulière ne peuvent être cédés que tous ensemble au même moment.
12. Par conséquent, il serait nécessaire de prévoir dans le système d'enregistrement international un mécanisme permettant aux parties contractantes actuelles ou futures de refuser les effets de l'inscription d'un changement de titulaire lorsque cette inscription n'est pas autorisée en vertu de leur législation nationale ou régionale. Un tel mécanisme serait également dans l'intérêt des tiers dans la mesure où il réduirait l'incertitude concernant l'identité du titulaire des droits découlant de l'enregistrement international.

Proposition relative à une nouvelle règle sur le refus des effets de l'inscription d'un changement de titulaire

13. Compte tenu des situations décrites dans les paragraphes précédents, on pourrait envisager d'insérer, dans le règlement d'exécution commun, une nouvelle règle qui permettrait à l'office d'une partie contractante désignée de déclarer que l'inscription d'un changement de titulaire n'a pas d'effet dans ladite partie contractante.
14. Il est rappelé qu'une telle règle existe dans le système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques. Plus précisément, la règle 27.4) du règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au Protocole de Madrid (ci-après dénommé "règlement d'exécution de l'Arrangement de Madrid") prévoit que l'office d'une partie contractante désignée peut déclarer que le changement de titulaire n'a pas d'effet dans ladite partie contractante¹¹. Cette déclaration a pour effet que, à l'égard de ladite partie

¹⁰ Le nombre d'inscriptions de changements partiels de titulaire à l'égard de certains des dessins ou modèles s'élève à cinq en 2008, un en 2009 et deux en 2010. Toutefois, avec l'expansion du nombre des membres, ce chiffre pourrait augmenter à l'avenir.

¹¹ La règle 27.4) [*Déclaration selon laquelle un changement de titulaire est sans effet*] du règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au Protocole de Madrid est libellée comme suit :

contractante, l'enregistrement international concerné reste au nom du cédant. Ce mécanisme a été introduit dans le système de Madrid pour tenir compte des situations dans lesquelles le changement de titulaire ne peut être accepté au motif qu'il ne satisfait pas à certaines exigences de la législation nationale ou régionale. Dans certains ressorts juridiques, une marque enregistrée similaire à une autre marque enregistrée détenue par le même propriétaire ne peut être cédée indépendamment de cette autre marque. Cette situation est analogue à celle décrite au paragraphe 11 en ce qui concerne les dessins et modèles industriels.

15. Afin de réduire autant que possible dans l'intérêt des titulaires et des tiers, les incertitudes entourant les droits découlant d'un enregistrement international, il conviendrait de fixer un délai pour l'envoi de la déclaration. À cet égard, il est rappelé que le délai prescrit par la règle 27.4)c) du règlement d'exécution de l'Arrangement de Madrid est de 18 mois à compter de la date de la notification du changement de titulaire. La possibilité de porter le délai de refus d'un an à 18 mois prévue par le Protocole de Madrid (article 5.2)b)) permet d'éviter la difficulté qui se poserait si le délai visé à la règle 27.4) devait expirer avant que l'examen de l'enregistrement international concerné ait débuté ou même ait été achevé dans une partie contractante désignée. Dans le système de Madrid, ce risque n'est pas improbable, compte tenu de la possibilité d'une "désignation postérieure", c'est-à-dire l'adjonction d'une nouvelle désignation à un enregistrement existant, ce qui donne lieu à un nouveau délai de refus pour la partie contractante ainsi désignée. Dans le système de La Haye, en revanche, cette possibilité n'existe pas. Ainsi, un délai de six mois serait probablement suffisant dans la plupart des cas, étant donné qu'il serait improbable qu'un changement de titulaire ait lieu si tôt dans l'existence de l'enregistrement international que celui-ci serait encore en instance d'examen devant les offices de certaines parties contractantes. Toutefois, afin de ne pas faire totalement abstraction de cette situation exceptionnelle, la nouvelle règle 21 *bis* proposée prévoit une alternative, selon laquelle le délai serait soit de six mois à compter de la date de la publication du changement de titulaire, soit le délai de refus applicable, le délai qui expire le plus tard étant retenu.

[Footnote continued from previous page]

- "a) *L'Office d'une partie contractante désignée à qui le Bureau international notifie un changement de titulaire concernant cette partie contractante peut déclarer que ce changement de titulaire est sans effet dans ladite partie contractante. Cette déclaration a pour effet que, à l'égard de ladite partie contractante, l'enregistrement international concerné reste au nom de l'ancien titulaire.*
- b) *La déclaration visée au sous-alinéa a) doit indiquer*
- i) les motifs pour lesquels le changement de titulaire est sans effet,*
 - ii) les dispositions essentielles correspondantes de la loi, et*
 - iii) si cette déclaration peut faire l'objet d'un réexamen ou d'un recours.*
- c) *La déclaration visée au sous-alinéa a) est envoyée au Bureau international avant l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date à laquelle la notification visée au sous-alinéa a) a été envoyée à l'Office concerné.*
- d) *Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration faite conformément au sous-alinéa c) et, le cas échéant, inscrit en tant qu'enregistrement international distinct la partie de l'enregistrement international qui a fait l'objet de ladite déclaration, et notifie ce fait, selon que la demande d'inscription d'un changement de titulaire a été présentée par le titulaire ou par un Office, audit titulaire ou audit Office, ainsi qu'au nouveau titulaire.*
- e) *Toute décision définitive relative à une déclaration faite conformément au sous-alinéa c) est notifiée au Bureau international, qui l'inscrit au registre international et, le cas échéant, modifie le registre international en conséquence, et notifie ce fait, selon que la demande d'inscription d'un changement de titulaire a été présentée par le titulaire ou par un Office, audit titulaire ou audit Office, ainsi qu'au nouveau titulaire."*

16. L'article 16.2) de l'Acte de 1999 crée toutefois une situation qui est propre au système de La Haye¹². Étant donné que cette disposition ne prévoit aucune procédure, la situation qu'elle envisage, à savoir que l'inscription d'un changement de titulaire ne produira pas d'effet dans la partie contractante concernée tant que son office n'aura pas reçu la déclaration ou le document exigé, reste indéterminée. Cela peut être problématique pour toutes les parties concernées, à savoir le titulaire, l'office de la partie contractante désignée concernée et les tiers. En revanche, si l'office de la partie contractante désignée était autorisé à envoyer au Bureau international une déclaration de refus des effets du changement de titulaire, ce refus serait inscrit au registre international et publié en conséquence. En outre, cela permettrait d'éviter que le Bureau international inscrive un changement ultérieur de titulaire concernant un titulaire qui, en fait, n'est pas considéré comme tel eu égard à la désignation de cette partie contractante. Ainsi, il serait souhaitable que la nouvelle règle proposée s'applique également dans ce cas.
17. Ainsi qu'il est prévu dans la nouvelle règle 21 *bis* proposée à l'annexe I, une déclaration de refus devrait indiquer i) les raisons pour lesquelles le changement de titulaire est sans effet, ii) les dispositions législatives essentielles correspondantes, iii) les numéros des dessins ou modèles concernés par la déclaration lorsque celle-ci ne se rapporte pas à la totalité des dessins ou modèles qui font l'objet du changement de titulaire, et iv) si une telle déclaration peut ou non faire l'objet d'un réexamen ou d'un recours.
18. Dès la réception de la déclaration, le Bureau international l'inscrirait au registre international et notifierait ce fait à l'ancien titulaire (le cédant) et au nouveau (le cessionnaire). Le Bureau international modifierait également le registre international de sorte que la partie de l'enregistrement international qui a fait l'objet de la déclaration soit inscrite en tant qu'enregistrement international distinct au nom de l'ancien titulaire (le cédant). Le Bureau international notifierait en conséquence l'ancien titulaire (le cédant) et le nouveau titulaire (le cessionnaire).
19. Il est proposé en outre que le retrait d'une déclaration de refus émise en vertu de cette règle soit notifié au Bureau international, qui l'inscrira ensuite au registre international, modifiera le registre international en conséquence et notifiera en conséquence l'ancien titulaire (le cédant) et le nouveau titulaire (le cessionnaire).
20. L'exemple suivant peut illustrer le fonctionnement de la règle proposée : un enregistrement international donné contient les désignations des parties contractantes A et B en vertu de l'Acte de 1999, la partie contractante A ayant fait la déclaration visée à l'article 16.2) de l'Acte de 1999. La cession totale de l'enregistrement international par le titulaire X à un nouveau titulaire Y est inscrite au registre international. Trois mois après la date de publication de l'inscription dudit changement de titulaire, le Bureau international reçoit de l'office de la partie contractante A la déclaration selon laquelle le changement de titulaire est sans effet dans cette partie contractante. Le Bureau international inscrit ladite déclaration au registre international et en notifie l'ancien titulaire (le cédant) et le nouveau titulaire (le cessionnaire), conformément à l'alinéa 4) de la règle proposée. En vertu de cet alinéa, le Bureau international convertit le changement total de titulaire en changement de titulaire à l'égard de la partie contractante B, cette modification aboutissant à la création d'un nouvel enregistrement international au nom de X pour la partie contractante A. Selon le principe général établi par la règle 21.7) pour l'inscription d'un changement partiel de titulaire, le nouvel enregistrement international porterait le numéro de l'enregistrement international original, accompagné d'une lettre majuscule. En cas de décision ultérieure

¹² La possibilité d'exiger ces déclarations ou documents pour donner effet à l'inscription d'un changement de titulaire n'est pas prévue dans l'Arrangement ou le Protocole de Madrid.

de retirer la déclaration de refus susmentionnée dans la partie contractante A, celle-ci sera notifiée au Bureau international conformément à l'alinéa 5) de la règle proposée. Le Bureau international modifiera ensuite le nom du titulaire du nouvel enregistrement international en remplaçant X (l'ancien titulaire) par Y (le nouveau titulaire) et en notifiera l'ancien titulaire et le nouveau titulaire. Si Y souhaite ensuite fusionner ces deux enregistrements internationaux, la demande correspondante pourra être présentée à tout moment, conformément à la règle 21.8) du règlement d'exécution commun.

21. *Le groupe de travail est invité à faire part de ses observations sur la proposition ci-dessus et à indiquer s'il souhaite recommander à l'Assemblée de l'Union de La Haye l'introduction, dans le règlement d'exécution commun, de la nouvelle règle 21bis proposée à l'annexe I du présent document et, dans l'affirmative, à indiquer également la date d'entrée en vigueur qu'il préconise.*

III. CONSIDERATIONS RELATIVES A D'EVENTUELS FORMULAIRES TYPES

Formulaires internationaux types selon le PLT et le Traité de Singapour

22. En vertu de l'article 14.1)c) du PLT, l'Assemblée du PLT établit des formulaires internationaux types avec l'aide du Bureau international. En outre, l'article 8.3) du PLT prévoit qu'une partie contractante accepte la présentation du contenu d'une communication sur un formulaire qui correspond à un formulaire international type prévu pour cette communication, le cas échéant, par le règlement d'exécution.
23. La règle 16.2) du règlement d'exécution du PLT énumère plusieurs motifs pouvant entraîner un changement de titulaire, tels qu'un contrat, une fusion, la réorganisation ou la scission d'une personne morale ou une décision judiciaire. En outre, la règle 20 recense les documents qui font l'objet de formulaires internationaux types, dont un certificat de cession (le formulaire correspondant est reproduit à l'annexe II du présent document). Ces formulaires ont été établis par l'Assemblée du PLT à sa troisième session ordinaire tenue en 2007 et sont entrés en vigueur le 1^{er} avril 2008.
24. Aux termes l'article 22.1)b) du Traité de Singapour, des formulaires internationaux types font partie du règlement d'exécution du Traité de Singapour. Le formulaire n° 5 "Certificat de cession" (reproduit à l'annexe II du présent document) et le formulaire n° 6 "Document de cession" (reproduit à l'annexe IV du présent document) sont ceux prévus par le TLT. En outre, en vertu de l'article 8.5), toute partie contractante accepte la présentation d'une communication dont le contenu correspond au formulaire international type pertinent prévu dans le règlement d'exécution, le cas échéant.
25. Le formulaire intitulé "Certificat de cession" établi par le Traité de Singapour correspond au formulaire international type portant le même titre dans le PLT, en vertu duquel le cédant et le cessionnaire certifient que la titularité de l'enregistrement indiqué a été cédée par

contrat. Dans le formulaire intitulé "Document de session" qui figure dans le Traité de Singapour, toutefois, le cédant et le cessionnaire donnent effet au changement de titulaire en signant le document, qui tient lieu de contrat en lui-même¹³.

26. En vertu tant du PLT que du Traité de Singapour, la légalisation ou la certification des formulaires internationaux type par un officier public ou toute autre autorité publique compétente ne peut pas être requise.
27. En vertu de l'article 8.2) du PLT, une partie contractante peut, sauf disposition contraire dudit traité ou de son règlement d'exécution, exiger qu'une communication soit établie dans une langue acceptée par l'office. En ce qui concerne les documents mentionnés dans les paragraphes précédents, la règle 16.3) du règlement d'exécution du PLT prévoit qu'une partie contractante peut exiger une traduction si le document soumis n'est pas rédigé dans une langue acceptée par l'office. Le Traité de Singapour contient une disposition générale sur la langue des communications applicable à tous les types de communications. En vertu de l'article 8.2)a) du Traité de Singapour, toute partie contractante peut exiger que toute communication soit établie dans une langue acceptée par l'office. En outre, l'article 8.2)c) prévoit que, lorsqu'une partie contractante n'exige pas qu'une communication soit établie dans une langue acceptée par son office, celui-ci peut exiger une traduction de cette communication dans une langue qu'il accepte, établie par un traducteur assermenté ou par un mandataire¹⁴.

Établissement de formulaires types selon l'Acte de 1999

28. Il est rappelé que les documents requis en vertu de l'article 16.2) de l'Acte de 1999 doivent être présentés directement par le titulaire de l'enregistrement international à l'office de la partie contractante concernée¹⁵. Compte tenu de l'intérêt et de la commodité que cela présenterait à la fois pour l'office et pour le titulaire, il serait souhaitable que le contenu et la forme des documents requis soient normalisés et acceptés par les offices de ces parties contractantes. Ainsi qu'il est indiqué au chapitre I du présent document, durant la Conférence diplomatique, le Secrétariat a suggéré d'établir des formulaires standard sur la base des formulaires internationaux types prévus dans le TLT et le PLT. Ainsi qu'il est expliqué dans les paragraphes qui précèdent, le formulaire intitulé "Certificat de cession" selon le PLT et le Traité de Singapour et le formulaire intitulé "Document de cession" selon le Traité de Singapour pourraient servir de base pour l'établissement de formulaires standard pouvant être acceptés par les offices des parties contractantes qui ont fait la déclaration visée à l'article 16.2), lorsque le changement de titulaire résulte d'un contrat.

¹³ Le paragraphe 10.05 du document HM/CE/V/2 (Comité d'Experts sur l'harmonisation des législations protégeant les marques) est libellé comme suit : "[...] Le règlement d'exécution contient un certificat type de transfert et un document type de transfert. Ce dernier peut être qualifié de contrat abrégé type. [...]"

¹⁴ Les formulaires internationaux types prévus par le PLT et le Traité de Singapour existent en français, en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol et en russe.

¹⁵ Au cas où, à l'avenir, davantage de parties contractantes feraient la déclaration en vertu de l'article 16.2) de l'Acte de 1999, on pourrait envisager d'établir un mécanisme tirant parti des évolutions techniques pour mettre ces documents à la disposition des offices des parties contractantes concernées. En tout état de cause, même si le Bureau international devait traiter ces documents supplémentaires, il ne vérifierait ni leur contenu ni leur forme.

29. Le groupe de travail est invité à examiner la possibilité d'établir des formulaires standard concernant un certificat de cession ou un document de cession, ainsi qu'il avait été envisagé lors de la Conférence diplomatique. Afin que les formulaires standard produisent l'effet escompté, il importerait que les offices des parties contractantes qui ont fait la déclaration visée à l'article 16.2) de l'Acte de 1999 ou les offices des parties contractantes potentielles qui envisageraient de faire cette déclaration acceptent les formulaires standard établis par le Bureau international.

30. Cela étant, le cercle des parties contractantes intéressées est plus large étant donné que l'établissement de formulaires standard serait dans l'intérêt de tous les titulaires d'enregistrements internationaux, qui proviennent de toutes les parties contractantes. Par conséquent, tous les participants du groupe de travail devraient être associés à leur élaboration.

31. *Le groupe de travail est invité à faire part de ses observations sur ce qui précède et à indiquer la marche à suivre pour l'établissement de formulaires standard aux fins de l'article 16.2) de l'Acte de 1999.*

[Les annexes suivent]

*Règle 2 1bis**Déclaration selon laquelle un changement de titulaire est sans effet*

- 1) *[La déclaration et ses effets]* L'office d'une partie contractante désignée peut déclarer qu'un changement de titulaire inscrit au registre international est sans effet dans ladite partie contractante. Cette déclaration a pour effet que, à l'égard de ladite partie contractante, l'enregistrement international concerné reste au nom de l'ancien titulaire.
- 2) *[Contenu de la déclaration]* La déclaration visée à l'alinéa 1) doit indiquer
 - a) les motifs pour lesquels le changement de titulaire est sans effet,
 - b) les dispositions essentielles correspondantes de la loi,
 - c) lorsque la déclaration ne concerne pas tous les dessins ou modèles industriels qui font l'objet du changement de titulaire, ceux qu'elle concerne, et
 - d) le fait que cette déclaration est ou n'est pas susceptible de réexamen ou de recours et, dans l'affirmative, le délai, raisonnable eu égard aux circonstances, pour présenter une requête en réexamen de cette déclaration ou un recours contre celle-ci ainsi que l'autorité compétente pour connaître de cette requête en réexamen ou de ce recours, avec indication, le cas échéant, de l'obligation de présenter la requête en réexamen ou le recours par l'intermédiaire d'un mandataire qui a son adresse sur le territoire de la partie contractante dont l'office a prononcé la déclaration.
- 3) *[Délai pour envoyer la déclaration]* La déclaration visée à l'alinéa 1) doit être envoyée au Bureau international dans les **[six mois]** suivant la date de la publication dudit changement de titulaire ou dans le délai de refus applicable en vertu de l'article 12.2) de l'Acte de 1999 ou de l'article 8.1) de l'Acte de 1960, le délai qui expire le plus tard étant retenu.
- 4) *[Inscription et notification de la déclaration; modification corrélative du registre international]* Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration faite conformément à l'alinéa 3) et modifie le registre international de sorte que la partie de l'enregistrement international qui a fait l'objet de ladite déclaration soit inscrite en tant qu'enregistrement international distinct au nom du précédent titulaire (cédant). Le Bureau international en notifie le précédent titulaire (cédant) et le nouveau titulaire (cessionnaire).
- 5) *[Retrait d'une déclaration]* Toute déclaration faite conformément à l'alinéa 3) peut être retirée, en totalité ou en partie. Le retrait de la déclaration est notifié au Bureau international qui l'inscrit au registre international. Le Bureau international modifie le registre international en conséquence et en notifie le précédent titulaire (cédant) et le nouveau (cessionnaire).

[L'annexe II suit]

**Formulaire international type
selon le Traité sur le droit des brevets (PLT)**

.....*

CERTIFICAT DE CESSION

**Les soussignés cédant(s) et cessionnaire(s) certifient que
la titularité des demandes ou des brevets indiqués ci-après
a été cédée par contrat.**

Réservé à l'office

* Indiquer le nom de l'office des brevets national ou régional auquel est
fourni le certificat.

Cadre n° I DEMANDE(S) OU BREVET(S) CONCERNÉ(S)	
La présente requête porte sur la ou les demande(s) ou le ou les brevet(s) ci-après :	
Numéro(s) de(s) demande(s)* :	
Numéro(s) de(s) brevet(s)* :	
*Lorsqu'une demande n'a pas encore de numéro ou que son numéro n'est pas connu du déposant ou de son mandataire, il est possible de désigner cette demande : i) en indiquant le numéro provisoire attribué (le cas échéant) par l'office, ii) en fournissant une copie de la partie de la demande réservée à la requête avec l'indication de la date à laquelle la demande a été adressée à l'office ou iii) le numéro de référence attribué à la demande par le déposant ou son mandataire, ainsi que le nom et l'adresse du déposant, le titre de l'invention et la date à laquelle la demande a été envoyée à l'office.	
<input type="checkbox"/> D'autres demandes ou d'autres brevets concernés sont indiqués sur la feuille supplémentaire n°	
Cadre n° II ÉTENDUE OU PORTÉE DE LA CESSION DE TITULARITÉ	
<input type="checkbox"/> Cession de titularité totale	
<input type="checkbox"/> Cession de titularité partielle	
D'autres renseignements sur une cession de titularité partielle sont indiqués sur la feuille supplémentaire n°	
Cadre n° III CÉDANT(S)	
Nom et adresse : (nom de famille suivi du prénom; pour une personne morale, désignation officielle complète. L'adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays. Le pays du domicile est celui de l'adresse indiquée dans ce cadre) :	N° de téléphone
	N° de télécopieur
	Adresse électronique
<input type="checkbox"/> D'autres cédants sont indiqués sur la feuille intitulée : Suite du cadre n° III	

Feuille n°

Suite du cadre n° III AUTRE(S) CÉDANT(S)	
<i>Si aucun des sous-cadres suivants n'est utilisé, cette feuille ne doit pas être incluse dans le certificat.</i>	
Nom et adresse :	N° de téléphone
	N° de télécopieur
	Adresse électronique
Nom et adresse :	N° de téléphone
	N° de télécopieur
	Adresse électronique
Nom et adresse :	N° de téléphone
	N° de télécopieur
	Adresse électronique
Nom et adresse :	N° de téléphone
	N° de télécopieur
	Adresse électronique
Nom et adresse :	N° de téléphone
	N° de télécopieur
	Adresse électronique
Nom et adresse :	N° de téléphone
	N° de télécopieur
	Adresse électronique

Feuille n°

Suite du cadre n° IV AUTRE(S) CESSIONNAIRE(S)	
<i>Si aucun des sous-cadres suivants n'est utilisé, cette feuille ne doit pas être incluse dans le certificat.</i>	
Nom et adresse :	N° de téléphone
	N° de télécopieur
	Adresse électronique
Nom et adresse :	N° de téléphone
	N° de télécopieur
	Adresse électronique
Nom et adresse :	N° de téléphone
	N° de télécopieur
	Adresse électronique
Nom et adresse :	N° de téléphone
	N° de télécopieur
	Adresse électronique
Nom et adresse :	N° de téléphone
	N° de télécopieur
	Adresse électronique
Nom et adresse :	N° de téléphone
	N° de télécopieur
	Adresse électronique

FORMULAIRE INTERNATIONAL TYPE N° 5**CERTIFICAT DE CESSION**

en ce qui concerne des enregistrements de marques
ou des demandes d'enregistrement de marques

présenté à l'office de

RÉSERVÉ À L'OFFICE

1. Certification

Les cédant(s) et cessionnaire(s) soussignés certifient que la titularité des enregistrements ou des demandes indiqués ci-après a été cédée par contrat.

2. Enregistrement(s) ou demande(s) visé(s)

Le présent certificat porte sur la cession des enregistrements ou des demandes ci-après :

2.1 Numéros des enregistrements :

2.2 Numéros des demandes¹ :

2.3 Si la place prévue au point 2.1 ou 2.2 est insuffisante, cocher cette case et fournir les éléments d'information sur une feuille supplémentaire.

¹ Lorsqu'une demande n'a pas encore de numéro ou que son numéro n'est pas connu du cédant ou de son mandataire, il est possible de désigner cette demande : i) en indiquant le numéro provisoire attribué le cas échéant par l'office, ou ii) en fournissant une copie de la demande, ou iii) en fournissant une représentation de la marque, accompagnée de l'indication de la date à laquelle, à la connaissance du cédant ou de son mandataire, l'office a reçu la demande et d'un numéro d'identification attribué à la demande par le cédant ou son mandataire.

[Formulaire n° 5, page 2]

3. Produits ou services concernés par la cession

- 3.1 Cocher cette case lorsque tous les produits ou services énumérés dans les demandes ou les enregistrements mentionnés dans la rubrique 2 ont été concernés par la cession.
- 3.2 Cocher cette case lorsque la rubrique 2 ne mentionne qu'une seule demande ou un seul enregistrement et lorsque seulement quelques-uns des produits ou des services énumérés dans cette demande ou cet enregistrement ont été concernés par la cession et indiquer les produits ou services qui ont été concernés par la cession :
- 3.3 Cocher cette case lorsque la rubrique 2 mentionne plusieurs demandes ou enregistrements et si, pour au moins l'une de ces demandes ou l'un de ces enregistrements, la cession n'a pas concerné la totalité des produits ou des services énumérés. Si tel est le cas, indiquer sur une feuille supplémentaire, séparément pour chaque demande ou enregistrement, si la cession a concerné la totalité des produits ou des services ou uniquement quelques-uns d'entre eux. Pour les demandes ou les enregistrements dans lesquels uniquement quelques produits ou services ont été concernés par la cession, procéder comme pour le point 3.2.
-

4. Cédant(s)

- 4.1 Si le cédant est une personne physique,
- a) nom de famille ou nom principal de cette personne² :
- b) prénom(s) ou nom(s) secondaire(s) de cette personne² :
-

² Les noms à indiquer sous a) et b) sont ceux qui figuraient dans les demandes auxquelles a trait le présent certificat ou qui sont inscrits en ce qui concerne les enregistrements sur lesquels porte ledit certificat.

[Formulaire n° 5, page 3]

4.2 Si le cédant est une personne morale, dénomination officielle complète de cette personne :

4.3 Adresse (y compris le code postal et le pays) :

Numéro(s) de téléphone : Numéro(s) de télécopieur : Adresse électronique :
(avec l'indicatif de zone) (avec l'indicatif de zone)

4.4 Cocher cette case en cas de pluralité de cédants; si tel est le cas, en dresser la liste sur une feuille supplémentaire et indiquer, pour chacun d'eux, les éléments d'information demandés aux points 4.1 ou 4.2 et 4.3.

5. Cessionnaire(s)

5.1 Si le cessionnaire est une personne physique,

a) nom de famille ou nom principal de cette personne³ :

b) prénom(s) ou nom(s) secondaire(s) de cette personne³ :

5.2 Si le cessionnaire est une personne morale, dénomination officielle complète de cette personne :

5.3 Adresse (y compris le code postal et le pays) :

Numéro(s) de téléphone : Numéro(s) de télécopieur : Adresse électronique :
(avec l'indicatif de zone) (avec l'indicatif de zone)

³ Les noms à indiquer sous a) et b) sont soit les noms complets du cessionnaire soit les noms utilisés habituellement par celui-ci.

[Formulaire n° 5, page 4]

- 5.4 Cocher cette case en cas de pluralité de cessionnaires; si tel est le cas, en dresser la liste sur une feuille supplémentaire et indiquer, pour chacun d'eux, les éléments d'information demandés aux points 5.1 ou 5.2 et 5.3.
-

6. Signatures ou sceaux

6.1 Signature(s) ou sceau(x) du ou des cédants

6.1.1 Nom de la ou des personnes physiques qui signent ou dont les sceaux sont utilisés :

6.1.2 Date de signature ou d'apposition du ou des sceaux :

6.1.3 Signature(s) ou sceau(x) :

6.2 Signature(s) ou sceau(x) du ou des cessionnaires

6.2.1 Nom de la ou des personnes physiques qui signent ou dont les sceaux sont utilisés :

6.2.2 Date de signature ou d'apposition du ou des sceaux :

6.2.3 Signature(s) ou sceau(x) :

7. Feuilles supplémentaires et pièces jointes

- Cocher cette case si des feuilles supplémentaires ou des pièces sont jointes et indiquer le nombre total de ces feuilles et de ces pièces :
-

[L'annexe IV suit]

FORMULAIRE INTERNATIONAL TYPE N° 6**DOCUMENT DE CESSION**

en ce qui concerne des enregistrements de marques
ou des demandes d'enregistrement de marques

présenté à l'office de

RÉSERVÉ À L'OFFICE

1. Déclaration de cession

Le(s) cédant(s) soussigné(s) cède(ent) au(x) cessionnaire(s) soussigné(s) la titularité des enregistrements ou des demandes indiqués ci-dessous.

2. Enregistrement(s) ou demande(s) visé(s)

Le présent document porte sur la cession des enregistrements ou des demandes ci-après :

2.1 Numéros des enregistrements :

2.2 Numéros des demandes¹ :

2.3 Si la place prévue au point 2.1 ou 2.2 est insuffisante, cocher cette case et fournir les éléments d'information sur une feuille supplémentaire.

¹ Lorsqu'une demande n'a pas encore de numéro ou que son numéro n'est pas connu du cédant ou de son mandataire, il est possible de désigner cette demande : i) en indiquant le numéro provisoire attribué le cas échéant par l'office, ou ii) en fournissant une copie de la demande, ou iii) en fournissant une représentation de la marque, accompagnée de l'indication de la date à laquelle, à la connaissance du cédant ou de son mandataire, l'office a reçu la demande et d'un numéro d'identification attribué à la demande par le cédant ou son mandataire.

[Formulaire n° 6, page 2]

3. Produits ou services concernés par la cession

- 3.1 Cocher cette case lorsque tous les produits ou services énumérés dans les demandes ou les enregistrements mentionnés dans la rubrique 2 sont concernés par la cession.
- 3.2 Cocher cette case lorsque la rubrique 2 ne mentionne qu'une seule demande ou un seul enregistrement et lorsque seulement quelques-uns des produits ou des services énumérés dans cette demande ou cet enregistrement sont concernés par la cession et indiquer les produits ou services qui sont concernés par la cession :
- 3.3 Cocher cette case lorsque la rubrique 2 mentionne plusieurs demandes ou enregistrements et si, pour au moins l'une de ces demandes ou l'un de ces enregistrements, la cession ne concerne pas la totalité des produits ou des services énumérés. Si tel est le cas, indiquer sur une feuille supplémentaire, séparément pour chaque demande ou enregistrement, si la cession concerne la totalité des produits ou des services ou uniquement quelques-uns d'entre eux. Pour les demandes ou les enregistrements dans lesquels uniquement quelques produits ou services sont concernés par la cession, procéder comme pour le point 3.2.

4. Cédant(s)

- 4.1 Si le cédant est une personne physique,
- a) nom de famille ou nom principal de cette personne² :
- b) prénom(s) ou nom(s) secondaire(s) de cette personne² :

² Les noms à indiquer sous a) et b) sont ceux qui figuraient dans les demandes auxquelles a trait le présent document ou qui sont inscrits en ce qui concerne les enregistrements sur lesquels porte ledit document.

[Formulaire n° 6, page 3]

4.2 Si le cédant est une personne morale, dénomination officielle complète de cette personne :

4.3 Adresse (y compris le code postal et le pays) :

Numéro(s) de téléphone : Numéro(s) de télécopieur : Adresse électronique :
(avec l'indicatif de zone) (avec l'indicatif de zone)

4.4 Cocher cette case en cas de pluralité de cédants; si tel est le cas, en dresser la liste sur une feuille supplémentaire et indiquer, pour chacun d'eux, les éléments d'information demandés aux points 4.1 ou 4.2 et 4.3.

5. Cessionnaire(s)

5.1 Si le cessionnaire est une personne physique,

a) nom de famille ou nom principal de cette personne³ :

b) prénom(s) ou nom(s) secondaire(s) de cette personne³ :

5.2 Si le cessionnaire est une personne morale, dénomination officielle complète de cette personne :

5.3 Adresse (y compris le code postal et le pays) :

Numéro(s) de téléphone : Numéro(s) de télécopieur : Adresse électronique :
(avec l'indicatif de zone) (avec l'indicatif de zone)

³ Les noms à indiquer sous a) et b) sont soit les noms complets du cessionnaire soit les noms utilisés habituellement par celui-ci.

[Formulaire n° 6, page 4]

- 5.4 Cocher cette case en cas de pluralité de cessionnaires; si tel est le cas, en dresser la liste sur une feuille supplémentaire et indiquer, pour chacun d'eux, les éléments d'information demandés aux points 5.1 ou 5.2 et 5.3.
-

6. Indications supplémentaires (voir l'annexe du présent formulaire (ci-joint))

(la fourniture de l'une ou l'autre de ces indications est facultative aux fins de l'inscription du changement de titulaire)

- Cocher cette case si l'annexe est utilisée.
-

7. Signatures ou sceaux

7.1 Signature(s) ou sceau(x) du ou des cédants

7.1.1 Nom de la ou des personnes physiques qui signent ou dont les sceaux sont utilisés :

7.1.2 Date de signature ou d'apposition du ou des sceaux :

7.1.3 Signature(s) ou sceau(x) :

7.2 Signature(s) ou sceau(x) du ou des cessionnaires

7.2.1 Nom de la ou des personnes physiques qui signent ou dont les sceaux sont utilisés :

7.2.2 Date de signature ou d'apposition du ou des sceaux :

7.2.3 Signature(s) ou sceau(x) :

[Formulaire n° 6, page 5]

8. Feuilles supplémentaires, pièces jointes et annexe

- Cocher cette case si des feuilles supplémentaires ou des pièces sont jointes et indiquer le nombre total de ces feuilles et de ces pièces :

 - Cocher cette case si une annexe est jointe et indiquer le nombre des pages de l'annexe et le nombre des éventuelles feuilles supplémentaires accompagnant l'annexe :
-

Annexe du formulaire n° 6

**Indications supplémentaires relatives
à un document de cession (rubrique 6)**

A. Cession de l'entreprise ou du fonds de commerce

- a) Cocher cette case lorsque la cession est effectuée avec l'entreprise ou le fonds de commerce correspondant pour tous les produits ou services indiqués dans la demande ou l'enregistrement mentionné dans la rubrique 2 du document de cession.
- b) Cocher cette case lorsque la rubrique 2 du document de cession ne mentionne qu'une seule demande ou un seul enregistrement et lorsque la cession est effectuée avec l'entreprise ou le fonds de commerce correspondant pour quelques-uns seulement des produits ou des services énumérés dans cette demande ou cet enregistrement et indiquer les produits ou les services pour lesquels la cession comprend l'entreprise ou le fonds de commerce correspondant :
- c) Cocher cette case lorsque la rubrique 2 du document de cession mentionne plusieurs demandes ou enregistrements et si, pour au moins l'une de ces demandes ou l'un de ces enregistrements, la cession est effectuée avec l'entreprise ou le fonds de commerce correspondant pour une partie des produits ou des services énumérés. Si tel est le cas, indiquer sur une feuille supplémentaire, séparément pour chaque demande ou enregistrement, si la cession est effectuée avec l'entreprise ou le fonds de commerce correspondant pour la totalité des produits ou des services ou uniquement quelques-uns d'entre eux. S'agissant des demandes ou des enregistrements pour lesquels la cession est effectuée avec l'entreprise ou le fonds de commerce correspondant pour quelques-uns seulement des produits ou des services, procéder comme pour le point b).

Annexe du formulaire n° 6, page 2

B. Cession de droits résultant de l'usage

Les droits, résultant de l'usage de la marque, sont cédés en ce qui concerne

- a) tous les enregistrements et toutes les demandes.
- b) uniquement les enregistrements ou les demandes ci-après :

C. Cession du droit d'engager une action en justice

Le cessionnaire a le droit d'engager une action en justice pour toute atteinte portée dans le passé.

D. Contrepartie

- a) La cession est effectuée contre somme d'argent reçue.
- b) La cession est effectuée moyennant une somme d'argent reçue et toute autre contrepartie valable.
- c) Le cédant reconnaît avoir reçu la contrepartie susmentionnée.

E. Date effective de la cession

- a) La cession est effective à la date de la signature du présent document de cession.
- b) La cession est effective à compter de la date suivante :

[Fin de l'annexe IV et du document]