

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

Onzième session
Genève, 12 – 14 décembre 2022

CONSIDÉRATIONS RELATIVES À LA POSSIBILITÉ D'INTRODUIRE LA NOTION DE POURSUITE DE LA PROCÉDURE CONCERNANT UNE DEMANDE INTERNATIONALE

Document établi par le Bureau international

I. CONTEXTE

1. Le présent document explore, pour la considération du Groupe de travail sur le développement juridique du système de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels (ci-après dénommé le "groupe de travail"), la possibilité d'introduire la poursuite de la procédure (rétablissement)¹ concernant une demande internationale devant le Bureau international² en tant que mesure de sursis applicable à une demande internationale réputée entièrement abandonnée ou pour ce qui concerne la désignation d'une partie contractante, tel qu'indiqué à l'annexe I du présent document.

2. En vertu de la règle 14.3) du règlement d'exécution commun à l'Acte de 1999 et l'Acte de 1960 de l'Arrangement de La Haye (ci-après dénommé le "règlement d'exécution commun"), lorsqu'une irrégularité (autre qu'une irrégularité visée à l'article 8.2)b) de l'Acte de

¹ Le projet de traité sur le droit des dessins et modèles (ci-après dénommé le "projet de traité") prévoit d'introduire la "poursuite de la procédure" et le "rétablissement" en tant que mesures de sursis concernant le délai, en vertu desquelles le rétablissement exigerait que l'office constate l'inobservation d'un délai en dépit du fait que la diligence requise ait été exercée ou, au choix de la partie contractante, que le retard n'était pas intentionnel. Compte tenu de cette condition supplémentaire concernant le rétablissement et afin d'emprunter la terminologie adoptée par le système de Madrid, le terme "poursuite de la procédure" sera employé dans le présent document. Voir les articles 12 et 13 du projet de traité ainsi que le paragraphe 5 du présent document.

² Il est rappelé que, à la sixième session du groupe de travail, la délégation des États-Unis d'Amérique a proposé que le Bureau international examine la notion de rétablissement des droits dans le cadre du système de La Haye. Voir le paragraphe 23 du document H/LD/WG/6/6.

Genève (1999) de l'Arrangement de La Haye (ci-après dénommé l'Acte de 1999)) n'est pas corrigée dans le délai prévu de trois mois, la demande internationale est réputée abandonnée et le Bureau international rembourse les taxes payées pour cette demande, après déduction d'un montant correspondant à la taxe de base. En outre, lorsqu'une irrégularité visée à l'article 8.2)b) de l'Acte de 1999 (s'agissant du contenu supplémentaire obligatoire de la demande internationale pour certaines parties contractantes désignées en vertu de l'article 5.2) ou de la règle 8) n'est pas corrigée dans le délai prévu de trois mois, la demande internationale est réputée ne pas contenir la désignation de cette partie contractante et est, de fait, réputée abandonnée. Dans chacun de ces scénarios, il n'existe actuellement aucune règle établie dans le règlement d'exécution commun, autre que la règle 5 sur les causes de force majeure, qui permette au déposant concerné de demander la poursuite de la procédure concernant une demande internationale ou une désignation.

3. Cependant, dans la pratique, compte tenu des répercussions importantes pour ces demandes internationales, le Bureau international, à l'expiration du délai de trois mois, communique un rappel assorti d'un délai de réponse d'une semaine avant de finalement émettre une notification formelle de l'abandon³. Malgré les rappels, après réception de ladite notification, les déposants, dans une trentaine de cas par an, demandent la poursuite de la procédure.

4. Il convient de rappeler que, selon la règle 5 du règlement d'exécution commun, dont la portée a été étendue depuis la modification de cette règle entrée en vigueur en janvier 2022, l'inobservation du délai prévu doit toujours être due à une cause de force majeure. En ne requérant pas une telle cause, la poursuite de la procédure viendrait compléter la règle 5 au titre de la préservation des demandes internationales.

II. ÉLÉMENTS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION

5. La règle *5bis* du règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé le "règlement d'exécution du Protocole de Madrid"), reproduite à l'annexe II du présent document, prévoit la possibilité de demander la poursuite de la procédure lorsqu'un déposant ou un titulaire n'a pas observé le délai prescrit⁴. Sur la base de ce précédent, certaines possibilités, présentées ci-après, ont été adaptées au système de La Haye afin d'en améliorer l'efficacité et la convivialité tout en conservant un équilibre entre les intérêts des déposants, des tiers et du Bureau international⁵.

PORTÉE

6. Parmi les procédures citées ci-après, pour lesquelles la règle *5bis* du règlement d'exécution du Protocole de Madrid prévoit la poursuite de la procédure, il serait préférable, dans le cadre du système de La Haye, de couvrir uniquement a), soit la poursuite de la procédure concernant une demande internationale ou une désignation. Les raisons présentées ci-après indiquent que la poursuite de la procédure demandée dans le cadre du système de La Haye ne couvrirait pas les scénarios évoqués aux points b) à f).

³ La notification émise concerne un abandon intégral. Actuellement, aucune notification n'est émise lorsque la demande internationale est réputée ne pas contenir la désignation de la partie contractante, l'article 8.2)b) de l'Acte de 1999 n'exigeant pas du Bureau international qu'il émette une notification en ce sens.

⁴ Cette règle a été introduite en 2015 dans le règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet arrangement, tels qu'ils étaient appliqués.

⁵ À cet égard, en admettant que la poursuite de la procédure concernant une demande internationale s'applique uniquement à l'étape précédant l'enregistrement international, tel qu'envisagé au paragraphe 6, les effets qui en découlent pour les offices des parties contractantes désignées seraient limités.

Procédures couvertes par la règle 5bis (règlement d'exécution du Protocole de Madrid)	Raisons en défaveur de l'introduction de la poursuite de la procédure dans le cadre du système de La Haye
a) une demande internationale (règle 11.2) ou 3))	<ul style="list-style-type: none"> • Procédure qu'il est prévu de couvrir.
b) une demande d'inscription de licences (règle 20bis.2)	<ul style="list-style-type: none"> • Aucune procédure équivalente dans le système de La Haye.
c) une désignation postérieure (règle 24.5)b))	<ul style="list-style-type: none"> • Aucune procédure équivalente dans le système de La Haye.
d) une demande d'inscription d'une modification ou d'une radiation (règle 26.2))	<ul style="list-style-type: none"> • Les taxes à payer pour la poursuite de la procédure (si ce montant était de 200 francs suisses, voir le paragraphe 8) seraient supérieurs aux frais supplémentaires relatifs au fait de redéposer demande (72 francs suisses⁶). • Sauf modification de la règle 21⁷, la date d'inscription correspondrait à la date de réception, par le Bureau international, de la requête présentée conformément aux exigences applicables (règle 21.6)b)) et la poursuite de la procédure ne prévoirait pas l'avantage de conserver la date de la requête initiale. • De 2015 à la date du présent document, le système de Madrid a reçu seulement huit requêtes en ce sens, sur les 666 requêtes relatives à la poursuite de la procédure (1,2%).
e) paiement de la seconde partie de la taxe individuelle (règle 34.3)c)iii)) – actuellement prévue pour le Brésil, Cuba et le Japon	<ul style="list-style-type: none"> • Contrairement aux titulaires d'un enregistrement international effectué au titre du système de Madrid, les titulaires concernés du système de La Haye, en vertu de la règle 12.3), peuvent choisir de payer la seconde partie de la taxe de désignation individuelle directement à l'office concerné. Une mesure de sursis applicable à ce paiement devrait donc être prévue par chacune des parties contractantes concernées plutôt que dans le cadre du règlement d'exécution commun. Pour cette même raison, la règle 5 ne couvre pas cet élément.
f) une demande visant à ce qu'un enregistrement international continue de produire ses effets dans un État successeur (règle 39.1))	<ul style="list-style-type: none"> • Aucune procédure équivalente dans le système de La Haye.

⁶ En vertu de la règle 21.5) du règlement d'exécution commun concernant l'inscription d'une modification, si l'irrégularité n'est pas corrigée dans le délai prévu de trois mois, la demande est réputée abandonnée et le Bureau international rembourse la taxe payée, après déduction d'un montant correspondant à la moitié de la taxe correspondante (72 francs suisses).

⁷ À cet égard, le système de Madrid a introduit la règle 27.1)c) du règlement d'exécution du Protocole de Madrid, reproduite à l'annexe II, qui prévoit que, lorsque la poursuite de la procédure a été inscrite, la modification ou la radiation est inscrite à la date à laquelle le délai prévu pour le respect des exigences applicables est expiré, de sorte à donner au titulaire la possibilité d'envisager de conserver une date d'inscription antérieure, en justifiant le montant de la taxe prescrite (voir les paragraphes 25, 36, 47 et 72 du document MM/LD/WG/11/7). Cependant, l'introduction de dispositions équivalentes risque d'entraîner une complexification excessive de l'application de la poursuite de la procédure dans le cadre du système de La Haye, d'autant plus que les raisons de demander la poursuite de la procédure semblent très limitées s'agissant de l'inscription d'une modification (voir les éléments cités concernant la faible proportion de requêtes présentées à cet égard en vertu du système de Madrid).

PROCÉDURE ET PRATIQUE

7. En vertu de la règle 5*bis* du règlement d'exécution du Protocole de Madrid, la poursuite de la procédure peut être demandée dans les deux mois à compter de la date d'expiration du délai prescrit au moyen d'une requête présentée au Bureau international sur le formulaire officiel (MM20) et moyennant le paiement d'une taxe de 200 francs suisses. Au moment de la présentation de la requête, les conditions à l'égard desquelles le délai concerné était applicable doivent être remplies. Si ces conditions ne sont pas remplies, la requête en poursuite de la procédure n'est pas considérée comme telle et le Bureau international notifie ce fait au déposant ou au titulaire. Si le Bureau international reçoit une requête conforme, il entreprend de poursuivre la procédure, inscrit la poursuite de la procédure au registre international et notifie ce fait au déposant ou au titulaire.

8. Le système de La Haye pourrait adopter un mécanisme de traitement similaire, qui comprendrait notamment le montant de la taxe et les conditions à remplir pour corriger la raison sous-jacente de l'irrégularité. En parallèle, tel qu'indiqué au paragraphe 3 du présent document, il a été observé qu'un certain nombre de déposants répondait uniquement après réception de la notification de l'abandon. C'est pourquoi, afin d'uniformiser la procédure concernant la poursuite de la procédure dans le cadre du système de La Haye, le Bureau international pourrait, si l'irrégularité n'a pas été corrigée à l'expiration du délai de trois mois, émettre dans l'immédiat la notification de l'abandon en mentionnant également la possibilité de demander la poursuite de la procédure. Dans ce scénario, en vue de réduire la contrainte de temps imposée au déposant et au Bureau international, la poursuite de la procédure pourrait être demandée dans un délai de trois mois (et non deux⁸) à l'expiration du délai initialement prescrit. S'agissant du paragraphe 2 et de la note de bas de page 3, la proposition relative au mécanisme de notification pourrait également s'appliquer dans des situations où, conformément à l'article 8.2)b) de l'Acte de 1999, la demande internationale est réputée ne pas contenir la désignation de la partie contractante.

EFFETS LIMITÉS

9. La poursuite de la procédure d'une demande internationale prévoirait une mesure de sursis applicable à une demande internationale réputée entièrement abandonnée ou dans le cadre d'une désignation de la partie contractante.

10. En parallèle, les intérêts des tiers doivent être dûment pris en considération, en particulier en ce qui concerne la date de dépôt ou de l'enregistrement international à partir de laquelle l'enregistrement international produit dans chaque partie contractante désignée au moins les mêmes effets qu'une demande régulièrement déposée en vue de l'obtention de la protection du dessin ou modèle industriel en vertu de la législation de cette partie contractante⁹. À cet égard, les irrégularités énoncées aux articles 5.2) et 10.2)b) de l'Acte de 1999 ainsi qu'à la règle 14.2) du règlement d'exécution commun entraînent un report de la date du dépôt ou de l'enregistrement international (voir l'annexe I). En vue de préserver les intérêts des tiers, ce principe du report continuerait de s'appliquer dans le cas de la poursuite de la procédure¹⁰. De même, le Bureau international continuerait alors d'appliquer le principe du rejet des modifications introduisant de nouveaux éléments dans la demande internationale concernée.

⁸ Le délai de deux mois prévu par le système de Madrid correspond au délai minimum prévu pour une telle mesure de sursis, ainsi que l'indique la règle 9 du règlement d'exécution du Traité de Singapour, tout en préservant l'efficacité du Bureau international et la situation des tiers (voir le paragraphe 17 du document MM/LD/WG/11/2). Le Bureau international pourrait envisager que le délai de trois mois est approprié pour les déposants de demandes effectuées au titre du système de La Haye et pour le Bureau international, et que ce délai ne nuirait pas aux droits des tiers, en particulier au vu des effets limités de la poursuite de la procédure telle qu'elle est envisagée.

⁹ Article 14.1) de l'Acte de 1999.

¹⁰ De même, en vertu de la règle 15.1) du règlement d'exécution du Protocole de Madrid, la procédure concernant la poursuite de la procédure n'a aucune incidence sur la détermination de la date de l'enregistrement international.

11. En résumé, entre les dispositions existant dans le cadre du système du Madrid et leurs équivalents éventuels dans le règlement d'exécution commun de l'Arrangement de La Haye, les éléments à examiner sont les suivants:

	Règle 5bis du règlement d'exécution du Protocole de Madrid	Système de La Haye
Portée	a) demande internationale b) inscription de licences c) désignation postérieure d) inscription d'une modification ou d'une radiation e) paiement de la deuxième partie de la taxe individuelle f) l'enregistrement international continue de produire ses effets dans un État successeur	a) demande internationale
Taxe	200 francs suisses	200 francs suisses
Délai prévu pour demander la poursuite de la procédure	dans les deux mois à compter de la date d'expiration du délai initial	dans les <u>trois</u> mois à compter de la date d'expiration du délai initial
Effets	aucun effet sur le report de la date de l'enregistrement international déjà énoncé	aucun effet sur le report de la date de l'enregistrement international déjà énoncé

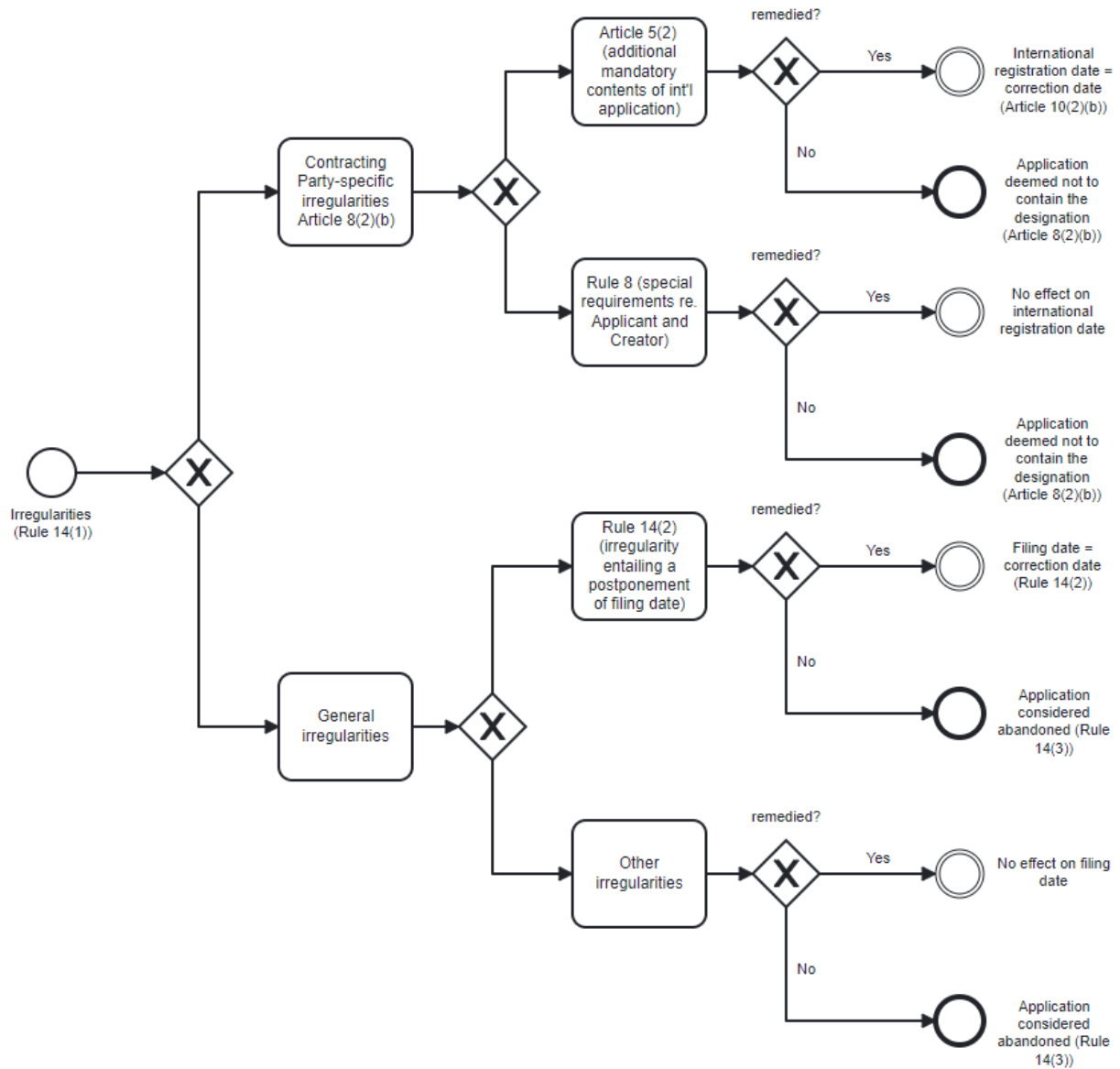
III. DEMANDE D'EXAMEN

12. Au vu de ce qui précède, le groupe de travail est invité à examiner la notion de poursuite de la procédure et s'il conviendrait de demander au Bureau international d'élaborer un document proposant d'apporter les modifications correspondantes au règlement d'exécution commun en vue de poursuivre les débats à ce sujet à la prochaine session, prévue en 2023.

13. Le groupe de travail est invité à examiner la notion de poursuite de la procédure qui fait l'objet du présent document et s'il conviendrait de demander au Bureau international d'élaborer un document proposant d'apporter les modifications correspondantes au règlement d'exécution commun en vue de poursuivre les débats à ce sujet à la prochaine session.

[Les annexes suivent]

IRRÉGULARITÉS ÉNONCÉES À LA RÈGLE 14.1) DANS LE CADRE DU SYSTÈME DE LA HAYE ET RÉPERCUSSIONS



[L'annexe II suit]

RÈGLES 5BIS ET 27.1)C) DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU PROTOCOLE DE MADRID

Règle 5bis

Poursuite de la procédure

- 1) *[Requête]*
 - a) Lorsqu'un déposant ou un titulaire n'a pas observé l'un des délais prescrits ou visés aux règles 11.2), 11.3), 12.7), 20bis.2), 24.5)b), 26.2), 27bis.3)c), 34.3)c)iii) et 39.1), le Bureau international poursuit néanmoins le traitement de la demande internationale, de la désignation postérieure, du paiement ou de la requête concernés si
 - i) une requête à cet effet, signée par le déposant ou le titulaire, est présentée au Bureau international sur le formulaire officiel; et
 - ii) la requête est reçue, la taxe fixée dans le barème des émoluments et taxes est payée, et, avec la requête, toutes les conditions à l'égard desquelles le délai fixé s'applique sont remplies, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration de ce délai.
 - b) Une requête qui ne remplit pas les conditions énoncées aux points i) et ii) du sous-alinéa a) n'est pas considérée comme telle et le déposant ou le titulaire reçoit une notification à cet effet.
- 2) *[Inscription et notification]* Le Bureau international inscrit au registre international toute poursuite de la procédure et notifie ce fait au déposant ou au titulaire.

Règle 27

Inscription et notification relatives à la règle 25;

Déclaration selon laquelle un changement de titulaire ou une limitation est sans effet

- 1) *[Inscription et notification]*

[...]

- c) Nonobstant le sous-alinéa b), lorsque la poursuite de la procédure a été inscrite en vertu de la règle 5bis, la modification ou la radiation est inscrite au registre international à la date d'expiration du délai prescrit à la règle 26.2); toutefois, lorsqu'une requête a été présentée conformément à la règle 25.2)c), elle peut être inscrite à une date ultérieure.

[Fin de l'annexe II et du document]