

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

**Deuxième session
Genève, 5 – 7 novembre 2012**

DIVERSES MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION COMMUN À L'ACTE DE 1999 ET L'ACTE DE 1960 DE L'ARRANGEMENT DE LA HAYE

Document établi par le Bureau international

I. INTRODUCTION

1. Compte tenu des récents changements intervenus en rapport avec la publication d'informations sur le système de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels (ci-après dénommé "système de La Haye"), notamment la publication hebdomadaire du *Bulletin des dessins et modèles internationaux* (ci-après dénommé "bulletin")¹, et dans la mesure où le site Internet de l'OMPI lui-même est devenu la source centrale d'informations officielles sur le système de La Haye, les procédures de publication dans le cadre de ce système méritent d'être examinées de plus près.

2. Le présent document vise à passer en revue le contenu de la règle 26.1) du Règlement d'exécution commun à l'Acte de 1999 et l'Acte de 1960 de l'Arrangement de La Haye (ci-après dénommé "règlement d'exécution commun") qui traite des données publiées dans le bulletin. En outre, au vu de l'amélioration des techniques de publication, le délai pour payer la taxe de publication pendant la période d'ajournement prescrit par la règle 16.3) pourrait être aligné sur d'autres dispositions relatives aux événements qui se produisent durant cette période.

¹ Le bulletin est disponible sur le site Internet de l'OMPI à l'adresse <http://www.wipo.int/hague/fr/bulletin/haguebulletin/index.jsp>.

II. PUBLICATION D'INFORMATIONS CONCERNANT LES ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX

3. La règle 26.1) du règlement d'exécution commun dresse la liste des inscriptions de données pertinentes relatives aux enregistrements internationaux que le Bureau international de l'OMPI (ci-après dénommé "Bureau international") publie dans le bulletin. Un tour d'horizon global du cadre juridique du système de La Haye révèle que cette liste n'est pas exhaustive. Dans la mesure où il est dans l'intérêt des tiers de connaître la situation exacte des enregistrements internationaux qui les intéressent, la liste devrait être aussi complète que possible. Le groupe de travail est invité à examiner les propositions de modification des règles 16.3) à 5) et 26.1), et à faire savoir s'il juge opportun de publier également les données pertinentes suivantes dans le bulletin :

FUSIONS

4. Comme le prescrit la règle 21.7) du règlement d'exécution commun, en cas de changement partiel de titulaire de l'enregistrement international, pour une partie seulement des dessins ou modèles industriels ou pour certaines seulement des parties contractantes désignées, la partie transmise est radiée sous le numéro dudit enregistrement international et fait l'objet d'un enregistrement international distinct. Cet enregistrement distinct porte le numéro, accompagné d'une lettre majuscule, de l'enregistrement international dont une partie a été transmise.

5. Lorsque la même personne devient titulaire de plusieurs enregistrements internationaux issus d'un changement partiel de titulaire, ces enregistrements sont fusionnés à la demande de ladite personne. Conformément à la règle 21.8), l'enregistrement international issu de la fusion porte le numéro, accompagné, le cas échéant, d'une lettre majuscule, de l'enregistrement international dont une partie a été transmise. La règle 21.8) énonçant en outre que les alinéas 1) à 6) s'appliquent *mutatis mutandis* aux fusions, il est proposé d'ajouter les fusions à la règle 26.1)iv). Bien qu'une fusion n'entraîne pas de changement quant à l'identité du titulaire des droits découlant des enregistrements internationaux en question, il serait dans l'intérêt des tiers de disposer d'informations plus claires sur la titularité de ces droits.

6. Il est proposé d'ajouter les fusions au sous-alinéa iv) de la règle 26.1), comme indiqué dans le projet figurant à l'annexe du présent document.

DÉCLARATION SELON LAQUELLE UN CHANGEMENT DE TITULAIRE EST SANS EFFET ET RETRAIT DE CETTE DÉCLARATION

7. Il est rappelé que, en vertu des articles 16.1)vii) et 4) de l'Acte de 1999 de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels (ci-après dénommés "Acte de 1999" et "Arrangement de La Haye"), le Bureau international publie des inscriptions concernant "toute autre donnée pertinente, indiquée dans le règlement d'exécution, concernant les droits sur un, plusieurs ou la totalité des dessins ou modèles industriels faisant l'objet de l'enregistrement international".

8. La nouvelle règle 21 *bis* du règlement d'exécution commun concernant le refus des effets de l'inscription d'un changement de titulaire au registre international est entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2012. Cette règle établit un mécanisme permettant aux Offices des parties contractantes désignées 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 régionale².

9. Conformément à la règle 21 *bis*.4), le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration faite par l'Office d'une partie contractante désignée selon laquelle un changement de titulaire n'a pas d'effet dans ladite partie contractante, et modifie le registre international en conséquence. Il notifie cette inscription au précédent titulaire (cédant) et au nouveau titulaire (cessionnaire). De plus, en vertu de la règle 21 *bis*.5), la déclaration peut être retirée en totalité ou en partie. Dans de tels cas, le Bureau international inscrit le retrait de la déclaration au registre international, modifie le registre et notifie l'inscription au précédent titulaire (cédant) et au nouveau titulaire (cessionnaire).

10. Il convient de rappeler que le paragraphe 17 du document H/A/30/1, intitulé "Questions concernant le développement juridique du système de La Haye" (disponible sur le site Internet de l'OMPI à l'adresse http://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=23141), dispose qu'"un tel mécanisme serait 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".

11. Ainsi qu'il est expliqué au paragraphe 3 du présent document, la règle 26.1) du règlement d'exécution commun dresse la liste des inscriptions de données pertinentes relatives aux enregistrements internationaux que le Bureau international doit publier. Il est soutenu qu'une déclaration faite en vertu de la règle 21 *bis* et le retrait d'une telle déclaration font partie des données pertinentes concernant les droits sur un, plusieurs ou la totalité des dessins ou modèles industriels envisagés à l'article 16.1)vii) de l'Acte de 1999 et que le Bureau international devrait par conséquent les publier.

12. Il est donc proposé d'ajouter à la règle 26.1) un nouveau sous-alinéa ix) relatif aux déclarations faites en vertu de la règle 21 *bis* et à leur retrait, comme indiqué dans le projet figurant à l'annexe du présent document.

RADIATIONS INSCRITES CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 12.3)D)

13. La règle 12.3) prévoit que, lorsqu'une partie contractante fait une déclaration en vertu de l'article 7.2) de l'Acte de 1999 ou de la règle 36.1) du règlement d'exécution commun, cette déclaration peut préciser que la taxe de désignation individuelle due pour la partie contractante concernée comprend deux parties, la première devant être payée au moment du dépôt de la demande internationale et la seconde à une date ultérieure qui est fixée conformément à la législation de la partie contractante concernée.

14. À la date d'établissement du présent document, aucune partie contractante n'a fait de déclaration de ce type. Cela dit, un pays qui adhérerait au système de La Haye dans le futur pourrait souhaiter le faire.

² Voir le document H/LD/WG/1/3 intitulé "Questions relatives aux effets de l'inscription d'un changement de titulaire au registre international", disponible sur le site Internet de l'OMPI à l'adresse http://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=22702.

15. Dans les cas où une déclaration selon la règle 12.3) a été faite, le sous-alinéa d) de cette règle prévoit en outre que lorsque la seconde partie de la taxe de désignation individuelle n'est payée dans le délai applicable ni à l'Office de la partie contractante désignée concernée, ni au Bureau international, le Bureau international radie l'inscription de l'enregistrement international concerné à l'égard de la partie contractante désignée concernée après avoir reçu une demande de l'office à cet effet.

16. En vertu de la règle 12.3)d), une telle radiation est notifiée au titulaire de l'enregistrement international. Toutefois, cette radiation n'étant pas publiée, les tiers n'en auront pas connaissance. Il est donc proposé, aux fins d'informer les tiers, d'ajouter à la règle 26.1) les radiations inscrites conformément à la règle 12.3)d), ce qui aura pour conséquence la publication de ce type particulier de radiations également³.

17. Il est proposé d'ajouter à la règle 26.1) un nouveau sous-alinéa viii) relatif aux radiations inscrites conformément à la règle 12.3)d), comme reproduit dans le projet figurant à l'annexe du présent document.

III. PAIEMENT DE LA TAXE DE PUBLICATION PENDANT LA PÉRIODE D'AJOURNEMENT

18. Il est rappelé que la taxe de publication relative aux enregistrements internationaux dont la publication a été ajournée peut être payée à une date ultérieure. De plus, il est également rappelé qu'afin de réduire le montant de la taxe de publication concernant les dessins ou modèles industriels pour lesquels une protection n'est plus désirée, le titulaire de l'enregistrement international peut déposer une demande de limitation ou de renonciation avant l'expiration de la période d'ajournement.

19. À cet égard, il convient de noter que, suite à la modification de l'instruction 601 des Instructions administratives pour l'application de l'Arrangement de La Haye (ci-après dénommées "instructions administratives") qui est entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2012, une demande d'inscription d'une limitation ou d'une renonciation doit être reçue par le Bureau international au plus tard dans un délai de trois semaines précédant l'expiration de la période d'ajournement. Pour mémoire, la règle 16.3) prescrit que la taxe de publication doit être payée au plus tard trois mois avant l'expiration de la période d'ajournement.

20. Il semble raisonnable de permettre au titulaire de payer la taxe de publication dans les mêmes délais que ceux applicables au dépôt d'une demande d'inscription d'une limitation ou d'une renonciation. Il est donc proposé d'harmoniser le délai prescrit par la règle 16.3)a) avec celui prévu dans l'instruction 601, qui est fixé à trois semaines. Par conséquent, le délai pour l'envoi par le Bureau international d'un avis officiel rappelant la taxe de publication à payer, tel que prévu par la règle 16.3)b), pourrait être reporté à trois mois avant l'expiration de la période d'ajournement, ce qui laisserait au titulaire suffisamment de temps pour effectuer le paiement requis. Par ailleurs, il est proposé de supprimer dans ce sous-alinéa la mention relative à la remise de reproductions (voir le paragraphe 21 du présent document).

³ Il convient de noter que, bien qu'ils soient de nature différente, tous les autres types d'événements inscrits qui influent de manière négative, en totalité ou en partie, sur un enregistrement international sont publiés en vertu de la règle 26.1), à savoir les "refus", les "invalidations", les "renonciations", les "limitations" et les "enregistrements internationaux qui n'ont pas été renouvelés".

21. En outre, la règle 16.3)a) mentionne aussi les cas exceptionnels dans lesquels des spécimens ont été remis au lieu des reproductions conformément à la règle 10. Étant donné que cette possibilité ne se réalise jamais dans la pratique, il est proposé de la traiter séparément dans l'alinéa 4) de la règle en question, qui porte déjà sur l'enregistrement dans le registre des reproductions remises pendant la période d'ajournement. Il est par ailleurs proposé que ces reproductions soient remises au plus tard trois mois avant l'expiration du délai fixé pour payer la taxe de publication.

22. Comme les reproductions de dessins ou modèles industriels doivent impérativement, pour pouvoir être enregistrées et publiées, remplir les conditions prescrites en matière de qualité et de forme, il est proposé d'ajouter à la règle 16.4) un renvoi aux alinéas 1) et 2) de la règle 9. Cela garantirait le respect des conditions relatives à la forme et à la qualité des reproductions.

23. Enfin, la règle 16.5) stipule que, si les exigences relatives au paiement de la taxe de publication et à la remise des reproductions ne sont pas satisfaites, l'enregistrement international est radié. Par suite des modifications qu'il est proposé d'apporter dans les alinéas 3) et 4) de la règle concernée, en plus de l'alinéa 3), un renvoi à l'alinéa 4) devrait être ajouté dans l'alinéa 5).

24. Le groupe de travail est invité à indiquer s'il est favorable à ce qu'une proposition de modification du règlement d'exécution commun concernant les règles 16.3) à 5) et 26.1), comme indiqué dans le projet figurant à l'annexe du présent document, soit soumise en temps voulu à l'Assemblée de l'Union de La Haye pour adoption, et à faire part de ses observations sur ledit projet.

[L'annexe suit]

Règle 16
Ajournement de la publication

[...]

3) *[Délai pour payer la taxe de publication ~~et remettre les reproductions~~]* a) La taxe de publication visée à la règle 12.1)a)iv) doit être payée, ~~et, lorsque des spécimens ont été remis au lieu des reproductions conformément à la règle 10, ces reproductions doivent être remises,~~ au plus tard trois ~~mois~~ semaines avant l'expiration de la période d'ajournement applicable en vertu de l'article 11.2) de l'Acte de 1999 ou en vertu de l'article 6.4)a) de l'Acte de 1960, ou au plus tard trois ~~mois~~ semaines avant que la période d'ajournement soit considérée comme ayant expiré conformément à l'article 11.4)a) de l'Acte de 1999 ou à l'article 6.4)b) de l'Acte de 1960.

b) ~~Six~~ Trois mois avant l'expiration de la période d'ajournement visée au sous-alinéa a), le Bureau international adresse au titulaire de l'enregistrement international un avis officiel lui rappelant, le cas échéant, la date avant laquelle la taxe de publication visée ~~au~~ à ~~l~~ sous-alinéa ~~3a~~ 3a) doit être payée ~~et les reproduction visées à l'alinéa 3) doivent être remises.~~

4) *[Délai pour remettre les reproductions et ~~E~~enregistrement des reproductions]*
a) Lorsque des spécimens ont été remis au lieu des reproductions conformément à la règle 10, ces reproductions doivent être remises au plus tard trois mois avant l'expiration du délai pour payer la taxe de publication prévu à l'alinéa 3)a).

b) Le Bureau international enregistre toute reproduction remise en vertu du ~~e~~ sous-alinéa ~~3a~~ 3a) dans le registre international, pour autant que les exigences de la règle 9.1) et 2) soient satisfaites.

5) *[Exigences non satisfaites]* Si les exigences des ~~s~~ l ~~alinéas 3) et 4)~~ alinéas 3) et 4) ne sont pas satisfaites, l'enregistrement international est radié et n'est pas publié.

[...]

Règle 26
Publication

1) *[Informations concernant les enregistrements internationaux]* Le Bureau international publie dans le bulletin les données pertinentes relatives

- i) aux enregistrements internationaux, conformément à la règle 17;
- ii) aux refus, en indiquant s'il y a une possibilité de réexamen ou de recours, mais sans publier les motifs de refus, et aux autres communications inscrites en vertu des règles 18.5) et 18*bis*.3);
- iii) aux invalidations inscrites en vertu de la règle 20.2);
- iv) aux changements de titulaire et fusions, modifications du nom ou de l'adresse du titulaire, renoncations et limitations inscrites en vertu de la règle 21;
- v) aux rectifications effectuées en vertu de la règle 22;
- vi) aux renouvellements inscrites en vertu de la règle 25.1);
- vii) aux enregistrements internationaux qui n'ont pas été renouvelés;
- viii) aux radiations inscrites en vertu de la règle 12.3)d);
- ix) aux déclarations selon lesquelles un changement de titulaire est sans effet et au retrait de telles déclarations inscrites en vertu de la règle 21*bis*.

[Fin de l'annexe et du document]