

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

**Sixième session**  
**Genève, 20 – 22 juin 2016**

### **PROPOSITION RÉVISÉE DE MODIFICATION DE LA RÈGLE 14 DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION COMMUN**

*Document établi par le Bureau international*

#### **I. INTRODUCTION**

1. À sa cinquième session, le Groupe de travail sur le développement juridique du système de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels (ci-après dénommés "groupe de travail") a examiné une proposition de nouvel alinéa b) de la règle 14.1) 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"), concernant le versement initial correspondant à la taxe de base pour un dessin ou modèle (voir les paragraphes 33 à 36 du document H/LD/WG/5/6 et les paragraphes 125 à 137 du document H/LD/WG/5/8 Prov.). L'objet du présent document est de tenir compte des observations faites par le groupe de travail à sa cinquième session et de donner des exemples concrets retraçant l'historique de la proposition révisée de modification de la règle 14 du règlement d'exécution commun, qui figure dans l'annexe du présent document.

2. Il est rappelé que l'interface électronique de dépôt des demandes internationales (dépôt électronique) a été lancée en janvier 2008 sur le site Web de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et qu'elle est devenue particulièrement populaire, avec 92,7% des demandes internationales déposées par la voie électronique en 2015. Toutefois, le fait qu'il soit facile de créer un compte utilisateur, de remplir le formulaire électronique et d'envoyer la demande internationale s'est parfois traduit par des demandes déposées sans le soin requis.

## II. CONSIDÉRATIONS D'ORDRE JURIDIQUE

### DEVOIR D'EXAMEN PAR LE BUREAU INTERNATIONAL

3. En vertu de l'article 8.1) de l'Acte de 1999 de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels (ci-après dénommé "Acte de 1999"), si le Bureau international constate que la demande internationale ne remplit pas, au moment de sa réception par le Bureau international, les conditions requises, il invite le déposant à la régulariser dans le délai prescrit. Conformément à la règle 14.1) du règlement d'exécution commun, le délai imparti au déposant pour corriger les irrégularités est de trois mois à compter de la date de l'invitation envoyée par le Bureau international. En outre, lorsque la demande internationale est réputée abandonnée, conformément à la règle 14.3), le Bureau international rembourse les taxes payées pour cette demande, après déduction d'un montant correspondant à la taxe de base<sup>1</sup>.

4. Ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, le devoir d'examen de la demande internationale par le Bureau international consiste à examiner la demande internationale quant à sa conformité avec le cadre juridique du système de La Haye. Si une partie de ce travail est automatisée, notamment le recensement des éléments nécessaires pour l'attribution d'une date de dépôt ou la confirmation que le montant correct des taxes a été payé, une grande partie ne l'est pas et, à l'inverse, nécessite l'apport intellectuel de l'examineur chargé de la demande. Dans l'invitation à effectuer des corrections, le Bureau international propose les corrections requises, qui pourraient nécessiter une analyse plus approfondie par l'examineur lors de leur réception et, si aucune taxe n'a été payée à l'égard de la demande ou si le montant payé a été insuffisant, il indique le montant à payer et demande le paiement.

#### Demandes internationales fantaisistes

5. Un certain nombre de demandes fantaisistes ont été effectuées par des personnes qui ne faisaient que jouer avec l'interface électronique. Ces demandes peuvent en fait contenir les reproductions appropriées d'un dessin ou modèle, mais la demande est faite sans l'intention de payer les taxes applicables requises ni de procéder à l'enregistrement. L'examineur n'en a évidemment pas conscience et s'acquitte de son devoir d'examen avec soin. Toutefois, dans ce cas, le Bureau international, après avoir achevé l'examen quant à la forme, ne recevra aucune rémunération au titre du travail effectué car le déposant n'a fait que "jouer" avec l'interface de dépôt électronique ou n'a fait que "tester" différentes options pour le dépôt d'une demande internationale<sup>2</sup>.

#### Demandes internationales effectuées par des déposants mal renseignés

6. En outre, un certain nombre de demandes internationales ont été effectuées par des déposants mal renseignés, lorsque l'objet de la demande s'est avéré ne pas être un dessin ou modèle industriel mais, par exemple, un modèle d'utilité. Une fois encore, le Bureau international doit s'acquitter de son devoir d'examen et, dans ce cas, ce n'est qu'après avoir reçu une lettre signalant des irrégularités de la part du Bureau international et parfois après plusieurs échanges entre le déposant et l'examineur que le déposant se rend compte qu'il

---

<sup>1</sup> La règle 14.3) renvoie à "un montant correspondant à la taxe de base". Selon le point 1 du barème des taxes, le montant de la taxe de base dépend du nombre de dessins ou modèles dans la demande internationale; ainsi, le montant de la taxe de base relative à une demande internationale contenant un dessin ou modèle est de 397 francs suisses, le montant de la taxe de base relative à une demande internationale contenant deux dessins ou modèles est de 416 francs suisses (397 francs suisses + 19 francs suisses), et ainsi de suite.

<sup>2</sup> Afin d'aider les utilisateurs du système de La Haye à remplir le formulaire électronique, des didacticiels sont proposés sur le site Web de l'OMPI à l'adresse [www.wipo.int/hague/fr/how\\_to/efiling\\_tutorial/index.html](http://www.wipo.int/hague/fr/how_to/efiling_tutorial/index.html).

aurait dû demander une protection différente des droits de propriété intellectuelle pour sa création. Il va sans dire que ce type d'examen relève du devoir d'examen par le Bureau international, puisqu'il est essentiel que le déposant obtienne des informations pertinentes en retour. Toutefois, l'examen de ces demandes peut être très complexe et fastidieux.

7. En particulier, si les reproductions contiennent des dessins techniques<sup>3</sup>, il peut arriver que le déposant ait en réalité fait une erreur de dépôt et souhaite assurer la protection de son invention sous la forme d'un modèle d'utilité ou d'un brevet<sup>4</sup>. L'examineur peut avoir procédé à un examen complet quant à la forme et invité le déposant à corriger les irrégularités détectées (par exemple, supprimer les dessins techniques) pour finalement découvrir que le déposant, à l'issue d'une longue discussion avec l'examineur, ne souhaite pas donner suite à sa demande.

8. En outre, dans les cas mentionnés ci-dessus, le Bureau international devrait pouvoir être rémunéré pour le travail effectué, ce qui n'aura pas lieu si, par ailleurs, aucune taxe n'a été acquittée par le déposant au moment du dépôt.

#### Problèmes relatifs à l'élément principal du dessin ou modèle

9. Il y a récemment eu des demandes concernant, au sens large du terme, l'univers et la science<sup>5</sup>. Dans des cas problématiques comme ceux-ci, si l'indication du produit, la description et les reproductions du produit sont ambiguës ou si elles ne sont pas cohérentes les unes avec les autres ou si l'examineur ne comprend pas l'élément principal du dessin ou modèle (c'est-à-dire une théorie scientifique ou un dessin ou modèle), il serait préférable de demander d'abord le paiement de la taxe, avant de procéder à un examen approfondi pour aboutir à la conclusion que le déposant ne souhaite pas donner suite à sa demande.

#### Complexité accrue du contenu des demandes internationales

10. Compte tenu de la complexité accrue du système d'enregistrement international depuis l'adhésion de nouvelles parties contractantes dotées de systèmes d'examen, les examinateurs du Bureau international doivent tenir compte de plusieurs éléments nouveaux, qui varient selon la partie contractante concernée. Par exemple, l'indication de dessins ou modèles connexes ne s'applique qu'en cas de désignation, dans une demande internationale, du Japon ou de la République de Corée, et une déclaration de l'inventeur doit être soumise uniquement en cas de désignation des États-Unis d'Amérique. En outre, l'examineur du Bureau international vérifie également la conformité du contenu de la demande internationale, par exemple, s'agissant d'une indication de dessins ou modèles connexes, de déterminer si le dessin ou modèle principal est correctement indiqué et, à l'égard d'une déclaration de l'inventeur, qu'elle est signée par le créateur.

#### Nombre croissant des irrégularités et des lettres signalant des irrégularités envoyées par le Bureau international

11. Actuellement, et depuis l'introduction de nouveaux éléments dans le système de La Haye, les examinateurs du Bureau international administrent 70 types d'irrégularités, tandis qu'en 2013 et en 2014, les chiffres étaient de 37 et 58, respectivement. En 2013 et 2014, le

<sup>3</sup> En vertu de l'instruction 402.c) des instructions administratives, les dessins techniques, avec notamment des axes de symétrie et des cotes, ne sont pas admis dans une demande internationale.

<sup>4</sup> À cet égard, il y a récemment eu une demande internationale dans laquelle, suite à une invitation du Bureau international, une reproduction contenant des dessins techniques a été supprimée de la demande. Toutefois, le déposant souhaitait utiliser cette reproduction dans sa future demande de brevet et s'inquiétait de l'éventuelle divulgation de son innovation technique.

<sup>5</sup> N'a pas abouti à un enregistrement et n'a donc pas été publiée.

nombre de lettres signalant des irrégularités envoyées par le Bureau international était de 1494 et 1207<sup>6</sup> respectivement, tandis qu'en 2015, 1816 lettres signalant des irrégularités ont été envoyées. Sur ces 1816 lettres signalant des irrégularités en 2015, 527 concernaient le paiement insuffisant des taxes et 46 demandes internationales ont été abandonnées au cours de la même période pour défaut de paiement intégral des taxes. En outre, s'agissant de 83 demandes internationales traitées en 2015, compte tenu des problèmes soulevés au moment de l'examen, le Bureau international est entré en relation avec le déposant de manière informelle, pour finalement découvrir que la demande était fantaisiste et n'irait pas plus loin.

Raison de la proposition de texte à ajouter à la règle 14.1) du règlement d'exécution commun : diminution de la charge de travail du Bureau international et rémunération au titre du travail effectué

12. Les taxes de base sont celles-là mêmes qui sont censées permettre au Bureau international de couvrir les dépenses engagées au titre de l'administration du système de La Haye. En outre, conformément à l'article 23.3)i) de l'Acte de 1999, les taxes relatives aux enregistrements internationaux constituent la principale source de recettes pour le financement de l'Union de La Haye. Ainsi que le rappelle le paragraphe 1 ci-dessus, le texte qu'il est proposé d'ajouter à la règle 14.1) du règlement d'exécution commun permettrait au Bureau international de garantir ou de solliciter le versement, au minimum, de la taxe de base pour un dessin ou modèle avant d'achever l'examen quant à la forme.

13. Le texte qu'il est proposé d'ajouter impliquerait, conformément à la règle 14.3) du règlement d'exécution commun, l'abandon naturel des demandes fantaisistes pour lesquelles il n'y avait aucune intention de payer les taxes requises<sup>7</sup>, et il permettrait aux examinateurs de se concentrer sur les autres demandes.

14. En outre, dans le cas de demandes très complexes, le Bureau international devrait pouvoir solliciter le versement, au minimum, de la taxe de base pour un dessin ou modèle avant que l'examen soit achevé.

### **III. PROCÉDURE D'EXAMEN DES DEMANDES INTERNATIONALES IRRÉGULIÈRES**

#### **INVITATION À EFFECTUER DES CORRECTIONS**

15. Dans la pratique, au stade de l'examen de la demande internationale, l'examineur du Bureau international compile toutes les irrégularités décelées, y compris le défaut de paiement total ou partiel des taxes, dans l'invitation à effectuer des corrections. Il est souligné que dans le cadre juridique du système de La Haye, il n'est pas obligatoire de compiler toutes les irrégularités dans une invitation. Toutefois, cela constituait jusqu'à une date récente la solution la plus pratique pour traiter les demandes irrégulières.

#### **CALCUL DE LA TAXE**

16. Si une lettre signalant des irrégularités rassemble plusieurs éléments, comme une demande de paiement des taxes et une correction des reproductions (par exemple, les reproductions concernent plusieurs dessins ou modèles et non un dessin ou modèle comme

<sup>6</sup> La diminution du nombre de lettres signalant des irrégularités envoyées en 2014 était liée à l'introduction en 2013 d'une nouvelle version de l'interface de dépôt électronique, qui vérifie automatiquement davantage d'éléments dans les demandes internationales.

<sup>7</sup> Sur la base du contenu de certaines demandes internationales, l'examineur peut craindre que la demande ait été effectuée sans le soin requis et doit donc pouvoir s'assurer, avant d'achever l'examen, que le versement correspondant, au minimum, à la taxe de base pour un dessin ou modèle a été effectué.

indiqué par le déposant), le montant des taxes à payer indiqué dans la lettre signalant des irrégularités peut changer. Le déposant ne peut décider d'abandonner les autres dessins ou modèles qu'après avoir eu plusieurs échanges avec l'examineur. En conséquence, si le nombre de dessins ou modèles et de reproductions dans la demande internationale a changé, les montants de la taxe de base et de la taxe de publication sont différents dans le calcul de la taxe finale.

17. Il est dans l'intérêt du déposant d'être invité, en premier lieu, à payer le montant minimal (c'est-à-dire la taxe de base pour un dessin ou modèle) au lieu de payer l'intégralité de la taxe, avant qu'il soit possible d'établir clairement quels dessins ou modèles le déposant souhaite conserver dans la demande internationale.

#### **IV. DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE INTERNATIONALE**

18. Les conditions d'attribution de la date de dépôt dans la demande internationale sont stipulées à l'article 8 de l'Acte de 1999 et à la règle 14.2) du règlement d'exécution commun<sup>8</sup>. Conformément à la règle 14.2), lorsque la demande internationale comporte une irrégularité influant sur la date de dépôt, la date de dépôt est la date à laquelle la correction de cette irrégularité est reçue par le Bureau international. Il est rappelé que dans le cadre du système de La Haye, le paiement des taxes prescrites n'est pas une condition d'attribution de la date de dépôt.

19. On peut faire valoir que le Bureau international ne devrait pas demander le paiement initial des taxes prescrites à moins que la date de dépôt ait été établie, puisque le report de la date de dépôt porterait atteinte aux droits du déposant. En revanche, la pratique actuelle du Bureau international, de compiler toutes les irrégularités décelées dans la même invitation, pourrait également porter atteinte aux droits du déposant sous l'effet d'un report de la date de dépôt, puisque le déposant doit attendre que le Bureau international ait terminé son examen pour être invité à corriger l'irrégularité ayant une incidence sur la date de dépôt.

#### **V. PROPOSITION RÉVISÉE DE MODIFICATION DE LA RÈGLE 14 DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION COMMUN**

20. Pour protéger les droits du déposant et permettre au Bureau international de percevoir une rémunération pour l'examen, la proposition révisée concernant la règle 14.1) du règlement d'exécution commun se lirait comme suit :

---

<sup>8</sup> Règle 14.2) du règlement d'exécution commun : "Lorsque, à la date à laquelle elle est reçue par le Bureau international, la demande internationale comporte une irrégularité qui est prescrite comme une irrégularité entraînant le report de la date de dépôt de la demande internationale, la date de dépôt est la date à laquelle la correction de cette irrégularité est reçue par le Bureau international. Les irrégularités qui sont prescrites comme des irrégularités entraînant le report de la date de dépôt de la demande internationale sont les suivantes :

- "a) la demande internationale n'est pas rédigée dans la langue prescrite;
- "b) l'un des éléments suivants ne figure pas dans la demande internationale :
  - "i) l'indication expresse ou implicite selon laquelle il est demandé un enregistrement international en vertu de l'Acte de 1999 ou de l'Acte de 1960;
  - "ii) des indications permettant d'établir l'identité du déposant;
  - "iii) des indications suffisantes pour permettre d'entrer en relation avec le déposant ou son mandataire éventuel;
  - "iv) une reproduction ou, conformément à l'article 5.1)iii) de l'Acte de 1999, un spécimen de chaque dessin ou modèle industriel faisant l'objet de la demande internationale;
  - "v) la désignation d'au moins une partie contractante."

[...]

“b) Nonobstant le sous-alinéa a),

“i) lorsque le Bureau international constate que la demande internationale contient une irrégularité entraînant le report de la date de dépôt de la demande internationale, ainsi qu’il est prescrit à l’alinéa 2), il peut inviter en premier lieu le déposant à corriger cette irrégularité dans un délai [d’un] mois à compter de la date de l’invitation adressée par le Bureau international, et

“ii) si le montant des taxes perçues au moment de la réception de la demande internationale est inférieur au montant correspondant à la taxe de base pour un dessin ou modèle, le Bureau international peut en premier lieu inviter le déposant à payer au moins ledit montant dans un délai [d’un] mois à compter de la date de l’invitation adressée par le Bureau international.”

21. Selon les modalités de l’article 6.2), à compter de sa date de dépôt, la demande internationale a la valeur d’un dépôt régulier au sens de l’article 4 de la Convention de Paris, quel que soit son sort ultérieur. En conséquence, une demande internationale réputée abandonnée peut servir de base à la revendication d’une priorité, ce qui est un argument supplémentaire pour inviter le déposant à corriger cette irrégularité dans les plus brefs délais.

22. Par ailleurs, il est souligné que les nouvelles dispositions proposées sont, avant tout, dans l’intérêt des déposants, puisqu’en vertu du nouveau sous-alinéa b)i) de la règle 14.1) et dans le cas de demandes internationales complexes et difficiles, l’examineur peut, avant d’achever l’examen quant à la forme, inviter en premier lieu le déposant à procéder aux corrections requises, pour octroyer de la date de dépôt de la demande internationale. En conséquence, le déposant ne doit pas attendre que le Bureau international ait terminé l’examen quant à la forme.

23. Enfin, le nouveau sous-alinéa b)ii) de la règle 14 empêcherait les échanges de paiements de taxes entre le déposant et le Bureau international. En outre, il garantirait au Bureau international, dans tous les cas, une rémunération pour le travail effectué, en particulier concernant les types de demandes internationales complexes et difficiles, ou dans les cas où il considère qu’une demande internationale est fantaisiste.

24. C’est pourquoi, si les propositions sont accueillies favorablement par le groupe de travail et adoptée par l’Assemblée de l’Union de La Haye, les modifications pourraient être mises en œuvre à la mi-2017, si l’on suppose qu’un processus automatisé visant à recenser les défauts de paiement de la taxe de base pour un dessin ou modèle sera mis en œuvre, dans l’administration du système de La Haye, en temps utile. S’agissant des procédures automatisées permettant de détecter l’absence des éléments nécessaires à l’établissement d’une date de dépôt, celles-ci sont déjà effectuées automatiquement dans l’environnement électronique de dépôt, en tant que contenu obligatoire de la demande internationale (l’exactitude des informations doit être vérifiée par l’examineur).

25. *Le groupe de travail est invité*

*i) à examiner la proposition révisée faite dans le présent document et à faire part de ses observations à cet égard, et*

*ii) à indiquer s'il recommanderait à l'Assemblée de l'Union de La Haye d'adopter la proposition de modification du règlement d'exécution commun concernant la règle 14 annexée au présent document, et à proposer une date d'entrée en vigueur.*

[L'annexe suit]

**Règlement d'exécution commun  
à l'Acte de 1999 et l'Acte de 1960  
de l'Arrangement de La Haye**

(en vigueur le [2017])

*Règle 14  
Examen par le Bureau international*

1) [*Délai pour corriger les irrégularités*] a) Si le Bureau international constate que la demande internationale ne remplit pas, au moment de sa réception par le Bureau international, les conditions requises, il invite le déposant à la régulariser dans un délai de trois mois à compter de la date de l'invitation adressée par le Bureau international.

b) Nonobstant le sous-alinéa a),

i) lorsque le Bureau international constate que la demande internationale contient une irrégularité entraînant le report de la date de dépôt de la demande internationale, ainsi qu'il est prescrit à l'alinéa 2), il peut en premier lieu inviter le déposant à corriger cette irrégularité dans un délai [d'un] mois à compter de la date de l'invitation adressée par le Bureau international, et

ii) si le montant des taxes perçues au moment de la réception de la demande internationale est inférieur au montant correspondant à la taxe de base pour un dessin ou modèle, il peut en premier lieu inviter le déposant à payer au moins ledit montant dans un délai [d'un] mois à compter de la date de l'invitation adressée par le Bureau international.

[...]

3) [*Demande internationale réputée abandonnée; remboursement des taxes*]  
Lorsqu'une irrégularité, autre qu'une irrégularité visée à l'article 8.2)b) de l'Acte de 1999, n'est pas corrigée dans les délais visés ~~à l'~~aux alinéas 1)a) et b), 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.

[Fin de l'annexe et du document]