

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 DES RÈGLES 21 ET 26 DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION COMMUN

Document établi par le Bureau international

I. GÉNÉRALITÉS

EXAMEN EFFECTUÉ À LA CINQUIÈME SESSION DU GROUPE DE TRAVAIL

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" et "système de La Haye") a examiné une proposition visant à modifier le 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"), afin d'autoriser l'inscription au registre international d'un changement des indications relatives à l'identité du créateur d'un dessin ou modèle industriel¹.

2. Les procédures correspondantes dans différents ressorts juridiques ont été présentées par les délégations, et la proposition a été largement soutenue par le groupe de travail. En conséquence, la présidente du groupe de travail a indiqué en conclusion que le Secrétariat

¹ Voir le document H/LD/WG/5/3.

établirait une version révisée du document afin de poursuivre les discussions à la sixième session du groupe de travail, compte tenu des différentes positions exprimées par les délégations et les représentants des organisations d'utilisateurs².

II. CONSIDÉRATIONS D'ORDRE JURIDIQUE

ARTICLE 16 DE L'ACTE DE GENÈVE (1999) DE L'ARRANGEMENT DE LA HAYE ET RÈGLE 21 DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION COMMUN

3. L'article 16 de l'Acte de Genève (1999) de l'Arrangement de La Haye (ci-après dénommé "Acte de 1999") et la règle 21 du règlement de l'Acte de Genève ont été convenus et adoptés à la Conférence diplomatique pour l'adoption d'un nouvel Acte de l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels (Acte de Genève) (ci-après dénommée "conférence diplomatique"), en 1999. L'article 16.1) de l'Acte de 1999 présente le type de modifications que le Bureau international peut inscrire au registre international, tandis que l'article 16.2) prévoit que toute inscription visée à l'alinéa 1) produit les mêmes effets que si elle avait été faite au registre de l'Office de chacune des parties contractantes concernées.

4. La seule exception à ce principe intervient lorsqu'une partie contractante fait une déclaration en vertu de l'alinéa 2) selon laquelle l'inscription d'un changement de titulaire de l'enregistrement international ne produit pas lesdits effets 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 susmentionnée³. Cette exception ne figurait pas dans la proposition de base pour le nouvel Acte soumis à la conférence diplomatique. Elle a finalement été introduite durant la conférence diplomatique, mais était limitée à l'inscription d'un changement de titulaire et soumise à une déclaration officielle⁴.

5. La règle 21.1)a) du règlement d'exécution commun inclut les éléments visés à l'article 16.1)i), ii), iv) et v). En outre, l'article 16.1)vii) laisse expressément au règlement d'exécution commun le soin de déterminer les autres données pertinentes pouvant être inscrites au registre international. Il est rappelé qu'aucun nouvel élément n'a été ajouté à la règle 21.1)a) depuis son adoption à la conférence diplomatique de 1999⁵.

6. Les modifications proposées à la règle 21 qui ont été examinées à la cinquième session sont conformes à l'article 16.1)vii) et relèvent du champ d'application de l'article 16.2).

7. Ces trois dernières années (2013 à 2015), 406 changements de nom ou d'adresse du titulaire, 376 changements de titulaire, 20 limitations et 27 renonciations ont été inscrits au registre international⁶.

² Voir les paragraphes 15 à 17 du document H/LD/WG/5/7 et les paragraphes 36 à 69 du document H/LD/WG/5/8 Prov.

³ Au moment de la rédaction du présent document, quatre parties contractantes de l'Acte de 1999, à savoir le Danemark, les États-Unis d'Amérique, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), et la République de Corée avaient fait une déclaration en vertu de l'article 16.2).

⁴ Cette proposition a été faite par la délégation des États-Unis d'Amérique. Voir le document H/DC/31 et les paragraphes 810 à 812, p. 482, des Actes de la Conférence diplomatique.

⁵ Seul l'alinéa 3) tel qu'il se présente actuellement a été inséré dans la règle 21 lorsque le règlement d'exécution commun a été établi en 2003, afin de mettre en œuvre l'Acte de 1999, l'Acte de 1960 et l'Acte de 1934 au moyen d'un seul règlement d'exécution. Le règlement d'exécution commun est entré en vigueur le 1^{er} avril 2004, au même moment que l'Acte de 1999.

⁶ Ces chiffres se fondent sur le nombre de requêtes traitées. Toutefois, certaines requêtes, notamment une requête en inscription d'un changement de titulaire, peuvent concerner plusieurs enregistrements internationaux.

PORTÉE DE LA MODIFICATION PROPOSÉE DE LA RÈGLE 21

8. La proposition a été largement soutenue par le groupe de travail, mais il semble qu'une certaine confusion ait régné quant à la question de déterminer la portée de la nouvelle disposition proposée. En conséquence, il serait utile de clarifier les situations visées par la règle proposée. Les modifications qu'il est proposé d'apporter à la règle 21 visent essentiellement à introduire les deux types d'inscriptions suivants dans le système de La Haye.

Indication du nom et de l'adresse du créateur lorsque aucune indication n'a été donnée dans la demande internationale

9. Les modifications proposées introduisent la possibilité d'inscrire au registre international le nom et l'adresse du créateur de l'un, de plusieurs ou de la totalité des dessins ou modèles industriels si aucune indication n'a été donnée dans la demande internationale.

10. Il convient de noter que les modifications proposées à cet égard ne concerneraient pas les parties contractantes ayant fait une déclaration en vertu de l'article 5.2) ou de la règle 8⁷, puisque conformément à la règle 7.4)b) ou c), le nom et l'adresse du créateur⁸ doivent obligatoirement être contenus dans une demande internationale les désignant.

11. En conséquence, si la demande internationale désigne au moins une partie contractante ayant fait une déclaration en vertu de l'article 5.2) ou de la règle 8, le Bureau international s'assure que le nom et l'adresse du créateur sont communiqués pour chacun des dessins ou modèles industriels contenus dans la demande internationale, sans quoi, conformément à l'article 8.2)b), il ne sera pas tenu compte des désignations des parties contractantes ayant fait l'une ou l'autre de ces déclarations⁹.

12. En revanche, si la demande internationale ne contient aucune désignation de ces parties contractantes, ces indications ne sont pas obligatoires au niveau international. L'exemple suivant illustre un cas dans lequel la nouvelle disposition proposée serait applicable.

Exemple 1

13. La demande internationale désignait le Japon, la République de Corée et l'Union européenne, dont aucun n'a fait de déclaration en vertu de l'article 5.2) ou de la règle 8. La demande internationale ne contenait ni le nom ni l'adresse du créateur et a abouti à un enregistrement international. Le titulaire de l'enregistrement international a découvert par la suite que le nom et l'adresse du créateur étaient requis par la législation nationale du Japon et de la République de Corée, et il souhaite ajouter ces indications pour compléter l'enregistrement international. Dans ce cas, le titulaire serait en mesure de faire valoir la nouvelle disposition proposée.

⁷ La Roumanie a fait une déclaration en vertu de l'article 5.2) pour les indications relatives à l'identité du créateur. La Finlande, le Ghana, la Hongrie et l'Islande ont fait une déclaration en vertu de la règle 8.1)a)i), tandis que les États-Unis d'Amérique ont fait une déclaration en vertu de la règle 8.1)a)ii).

⁸ Ainsi qu'il est indiqué dans la règle 11.1), les indications relatives à l'identité du créateur sont données par le nom et l'adresse du créateur.

⁹ Cela signifie par exemple que si la demande internationale contient trois dessins ou modèles, le Bureau international s'assurera que le nom et l'adresse du créateur sont communiqués pour chacun des dessins ou modèles.

Inscription au registre international d'un changement de nom ou d'adresse du créateur

14. La proposition renvoie également à la situation dans laquelle des indications relatives à l'identité du créateur ont été inscrites au registre international.

15. Un changement de nom ou d'adresse du créateur peut intervenir aussi souvent qu'un changement de nom ou d'adresse du titulaire, par exemple en cas de déménagement du créateur ou, s'agissant d'une personne physique, de changement de situation matrimoniale. Les modifications proposées introduiront la possibilité d'inscrire au registre international un changement de nom ou d'adresse du créateur, découlant d'une situation postérieure à l'enregistrement international. Les exemples suivants illustrent les cas dans lesquels la nouvelle disposition proposée serait applicable.

Exemple 2

16. La demande internationale contenait le nom et l'adresse du créateur et a abouti à un enregistrement international. Dans ce cas, il s'agissait d'une créatrice qui s'est ensuite mariée et a changé de nom, conformément à la loi civile en vigueur. Elle travaille actuellement en tant que créatrice sous son nouveau nom et souhaiterait modifier l'inscription au registre international en conséquence.

Exemple 3

17. La demande internationale contenait le nom et l'adresse du créateur et a abouti à un enregistrement international. Par la suite, le créateur a déménagé et souhaiterait modifier l'inscription au registre international en conséquence.

18. Il convient de noter que dans ces cas, l'identité du créateur reste la même; ce qui devrait apparaître au registre international est le nom ou l'adresse actuel du créateur aux fins de publicité.

CAS NON COUVERTS PAR LES MODIFICATIONS PROPOSÉES DE LA RÈGLE 21

19. Les cas suivants ne seront pas couverts par la nouvelle disposition proposée, mais relèvent du champ d'application de la règle 22, qui traite des "Rectifications apportées au registre international".

Exemple 4

20. Le titulaire de l'enregistrement international a découvert une erreur dans le nom ou l'adresse du créateur, notamment une erreur d'orthographe.

Exemple 5

21. Le titulaire de l'enregistrement international a appris que la personne A, indiquée comme étant le créateur dans le formulaire de demande et inscrite en tant que telle au registre international, n'était pas véritablement le créateur du dessin ou modèle concerné, tandis que la personne B était le véritable créateur.

Exemple 6

22. Le titulaire de l'enregistrement international a appris que le dessin ou modèle n'avait pas été créé uniquement par la personne A, qui était indiquée comme étant le créateur dans le formulaire de demande et qui était inscrite en tant que telle au registre international, mais également par la personne B en tant que cocréateur.

Exemple 7

23. Dans le formulaire de demande, le déposant a indiqué que les personnes A, B et C étaient les cocréateurs du dessin ou modèle. En effet, ces personnes travaillaient souvent en collaboration et elles étaient indiquées comme étant des cocréateurs dans des demandes antérieures portant sur un dessin ou modèle. Le titulaire a toutefois découvert que la personne C n'était pas l'un des co-créateurs pour ce dessin ou modèle particulier.

24. Dans les exemples 5 à 7 indiqués ci-dessus, les créateurs n'étaient pas déterminés ou désignés correctement dans le formulaire de demande internationale. Conformément à la règle 22.1) et sur demande du titulaire, le Bureau international rectifiera ces erreurs, ainsi que toute erreur relative au nom ou à l'adresse du créateur comme celle présentée dans l'exemple 4. Cette règle vise à s'assurer que le registre international contient des informations correctes, qui seront ensuite communiquées aux Offices des parties contractantes désignées et aux tiers au moyen d'une publication dans le *Bulletin des dessins et modèles internationaux*.

25. En 2013, 2014 et 2015, 122, 98 et 259 corrections, respectivement, ont été inscrites au registre international, pour un total de 479 dont 61 concernaient le nom ou l'adresse du créateur.

26. La règle 22 a également été convenue et adoptée à la conférence diplomatique de 1999. Il est également rappelé que, conformément à la règle 22.2), l'Office d'une partie contractante désignée peut refuser de reconnaître les effets de la rectification¹⁰. La nouvelle disposition proposée ne vise pas à apporter un quelconque changement aux fonctions et à l'application de la règle 22, qui continuera d'être la seule disposition permettant de traiter les cas similaires à ceux décrits dans les exemples 4 à 7.

III. AUTRES CONSIDÉRATIONS

PREUVE DE CHANGEMENT

27. À la cinquième session du groupe de travail, certaines délégations ont indiqué que leur Office national exigeait un document ou une preuve du changement ultérieur de nom ou d'adresse du créateur à inscrire au registre national¹¹.

28. Par exemple, la délégation de l'Espagne a expliqué que, dans le cas de la suppression d'un créateur ou de l'inclusion d'un nouveau créateur dans le registre national, l'Office exigerait le consentement de toutes les parties impliquées, non seulement le créateur concerné mais

¹⁰ Un mécanisme de rectification similaire existait également dans l'ancien règlement visant à mettre en œuvre l'Acte de 1960 et l'Acte de 1934 (règle 22 dans l'édition en vigueur au 1^{er} janvier 2002).

¹¹ Il s'agit notamment de la Chine, de l'Égypte, de l'Espagne, de l'Indonésie et de la Roumanie. Voir les paragraphes 54 à 60 du document H/LD/WG/5/8 Prov. La délégation de la République tchèque a indiqué que l'Office aurait besoin d'une preuve en cas de doute.

aussi ceux qui y étaient déjà inscrits ainsi que le titulaire. Toutefois, ainsi qu'il est indiqué aux paragraphes 20 à 24, la suppression ou l'inclusion d'un créateur relève du champ d'application de la règle 22 pour les rectifications¹².

29. À l'inverse, la délégation de la Roumanie a indiqué que, s'agissant d'un changement de nom du créateur, l'Office exigerait un certificat de mariage ou une décision de justice en cas de divorce. Une situation de ce type entrerait dans le champ d'application de la nouvelle disposition proposée.

30. Pour qu'un tel changement soit inscrit au registre international, cependant, le Bureau international exigera uniquement la signature du titulaire conformément à la règle 21.1)b) actuelle. À cet égard, il est rappelé qu'aucune preuve indiquant que le nom du créateur correspond au nom inscrit au registre de l'état civil n'est exigée au moment de la présentation de la demande internationale.

31. En outre, à cet égard, il n'existe aucune raison particulière de traiter l'inscription d'un changement de nom ou d'adresse du créateur différemment de l'inscription d'un changement de nom ou d'adresse du titulaire visée à la règle 21.1)a)ii.

CONFORMITÉ AVEC L'ARTICLE 16.2)

32. Ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 6, une inscription faite au registre international en vertu de la nouvelle disposition proposée produit les effets prévus à l'article 16.2) de l'Acte de 1999 ("les mêmes effets que si elle avait été faite au registre de l'Office"). Ce principe de base doit demeurer un avantage du système de La Haye, conformément aux conclusions de la conférence diplomatique.

33. Cela étant, il est possible que la législation applicable dans certaines parties contractantes ne prévoient aucun mécanisme de mise à jour concernant le nom ou l'adresse du créateur, ou n'autorise pas l'indication du nom et de l'adresse du créateur après l'enregistrement. Dans ces cas, une inscription faite au registre international conformément à la nouvelle disposition proposée serait exclue du champ d'application de l'article 16.2) puisqu'elle ne pourrait pas être faite dans les registres nationaux.

34. Le pays concerné peut toutefois s'en remettre au registre international également pour ce qui concerne les types d'inscriptions, et leurs contenus, qui n'existent peut-être pas dans le registre national, à l'égard d'un enregistrement international effectué dans le cadre du système de La Haye.

IV. PROPOSITION RÉVISÉE

35. Compte tenu du soutien généralisé exprimé par le groupe de travail à sa cinquième session, le fait de rendre possible ce nouveau type d'inscription serait avantageux pour les utilisateurs du système de La Haye.

¹² Le Bureau international acceptera et inscrira au registre international cette rectification si la demande émane du titulaire. Dans ce contexte, il est rappelé que le Bureau international n'exige PAS la preuve i) que la personne indiquée comme étant le créateur dans le formulaire d'enregistrement international est le véritable créateur; et ii) que le droit de déposer la demande internationale concernée a été cédé par le créateur au déposant, lorsque le déposant n'est pas le créateur. S'agissant du point i) ci-dessus, le Bureau international vérifie le serment ou la déclaration uniquement en cas de désignation des États-Unis d'Amérique.

36. Ainsi qu'il est indiqué aux paragraphes 8 à 18, les modifications qu'il est proposé d'apporter à la règle 21 comprennent deux éléments. En outre, selon la règle 11.1), un renvoi direct *au nom et adresse du créateur* serait plus clair qu'une référence aux *indications relatives à l'identité du créateur*¹³. Le texte du sous-alinéa 1.a)v) proposé pour la règle 21 est donc modifié comme suit :

“v) la fourniture du nom et adresse du créateur, ou à un changement de nom ou d'adresse du créateur de l'un, de plusieurs ou de la totalité des dessins ou modèles industriels qui font l'objet de l'enregistrement international”.

37. Le texte des règles 21.2)vi) et 26.1)iv) et du nouveau point proposé dans le barème des taxes¹⁴ est modifié en conséquence.

38. En outre, selon ce qui est souhaité, la règle 21.1)a) peut être modifiée afin qu'y soit introduit un seul des deux éléments susmentionnés, à savoir :

- la fourniture du nom et adresse du créateur de l'un, de plusieurs ou de la totalité des dessins ou modèles industriels, qui n'étaient pas indiqués dans la demande internationale; ou
- l'inscription d'un changement de nom ou d'adresse du créateur de l'un, de plusieurs ou de la totalité des dessins ou modèles industriels inscrits au registre international.

39. En ce qui concerne le Bureau international, les propositions de modification du règlement d'exécution commun nécessiteraient certaines modifications du système informatique et des procédures d'examen. C'est pourquoi, si la proposition est accueillie favorablement par le groupe de travail et adoptée par l'Assemblée de l'Union de La Haye, les dispositions modifiées pourront être mises en œuvre à la mi-2017 au plus tôt.

40. *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 pour adoption les propositions de modification du règlement d'exécution commun concernant les règles 21 et 26 ainsi que le barème des taxes qui figurent sous forme de projet dans l'annexe, et à proposer une date d'entrée en vigueur.

[L'annexe suit]

¹³ Les règles 7.4)b) et 5.b) renvoient à l'article 5.2)b)i) de l'Acte de 1999 sur les "indications concernant l'identité du créateur du dessin ou modèle industriel". La règle 11.1) stipule que lorsque la demande internationale contient "des indications relatives à l'identité du créateur du dessin ou modèle industriel", *les nom et adresse* de celui-ci doivent être donnés conformément aux instructions administratives (Section 301).

¹⁴ À la suite d'une proposition du représentant du CEIPI, le nouvel élément proposé est numéroté *14bis* afin d'éviter la renumérotation des points suivants qui existent déjà.

**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 21
Inscription d'une modification*

- 1) [*Présentation de la demande*] a) Une demande d'inscription doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel approprié lorsque cette demande se rapporte à
- i) un changement de titulaire de l'enregistrement international pour tout ou partie des dessins ou modèles industriels qui font l'objet de l'enregistrement international;
 - ii) un changement de nom ou d'adresse du titulaire;
 - iii) une renonciation à l'enregistrement international à l'égard d'une, de plusieurs ou de la totalité des parties contractantes désignées;
 - iv) une limitation, à l'égard d'une, de plusieurs ou de la totalité des parties contractantes désignées, portant sur une partie des dessins ou modèles industriels qui font l'objet de l'enregistrement international;
 - v) [la fourniture du nom et adresse du créateur, ou à un changement de nom ou d'adresse du créateur de l'un, de plusieurs ou de la totalité des dessins ou modèles industriels qui font l'objet de l'enregistrement international;](#)
- b) La demande doit être présentée par le titulaire et signée par celui-ci; toutefois, une demande d'inscription de changement de titulaire peut être présentée par le nouveau propriétaire, à condition qu'elle soit
- i) signée par le titulaire, ou
 - ii) signée par le nouveau propriétaire et accompagnée d'une attestation établie par l'autorité compétente de la partie contractante du titulaire selon laquelle le nouveau propriétaire semble être l'ayant cause du titulaire.
- 2) [*Contenu de la demande*] La demande d'inscription d'une modification doit contenir ou indiquer, en sus de la modification demandée,
- i) le numéro de l'enregistrement international concerné,
 - ii) le nom du titulaire, sauf lorsque la modification porte sur le nom ou l'adresse du mandataire,
 - iii) en cas de changement de titulaire de l'enregistrement international, le nom et l'adresse, indiqués conformément aux instructions administratives, du nouveau propriétaire de l'enregistrement international,
 - iv) en cas de changement de titulaire de l'enregistrement international, la ou les parties contractantes à l'égard desquelles le nouveau propriétaire remplit les conditions pour être le titulaire d'un enregistrement international,
 - v) en cas de changement de titulaire de l'enregistrement international qui ne concerne pas tous les dessins ou modèles industriels et toutes les parties contractantes, les numéros des dessins ou modèles industriels et les parties contractantes désignées concernés par le changement de titulaire,
 - vi) [en cas de fourniture du nom et adresse du créateur du dessin ou modèle industriel, les numéros des dessins ou modèles industriels concernés lorsque la personne n'est pas le créateur de la totalité des dessins et modèles industriels qui font l'objet de l'enregistrement international,](#) et
 - vii) le montant des taxes payées et le mode de paiement, ou l'instruction de prélever le montant requis des taxes sur un compte ouvert auprès du Bureau international, ainsi que l'identité de l'auteur du paiement ou des instructions.

[...]

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 18bis.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 et fourniture du nom et adresse du créateur, ou changement de nom ou d'adresse du créateur du dessin ou modèle industriel inscrit en vertu de la règle 21;
 - v) aux rectifications effectuées en vertu de la règle 22;
 - vi) aux renouvellements inscrits 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, inscrits en vertu de la règle 21bis.

[...]

BARÈME DES TAXES
(en vigueur le [1^{er} janvier 2017])

(*Francs suisses*)

[...]

V. *Inscriptions diverses*

13.	Changement de titulaire	144
14.	Changement de nom ou d'adresse du titulaire	
14.1	Pour un enregistrement international	144
14.2	Pour chaque enregistrement international supplémentaire du même titulaire inclus dans la même demande d'inscription	72
<u>14bis.</u>	<u>Fourniture du nom et adresse du créateur, ou changement de nom ou d'adresse du créateur du dessin ou modèle industriel</u>	
<u>14bis.1</u>	<u>Pour un enregistrement international</u>	<u>144</u>
<u>14bis.2</u>	<u>Pour chaque enregistrement international supplémentaire inclus dans la même demande d'inscription</u>	<u>72</u>

[...]

[Fin de l'annexe et du document]