

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

Septième session
Genève, 16 – 18 juillet 2018

PROPOSITION DE MODIFICATION DES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES

Document établi par le Bureau international

I. RÉSUMÉ

1. En vertu de la règle 34.1) 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"), le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) peut modifier les Instructions administratives pour l'application de l'Arrangement de La Haye (ci-après dénommées "instructions administratives") après avoir consulté les Offices des parties contractantes.
2. Le présent document a été établi dans la perspective des consultations susmentionnées au sujet des modifications qu'il est proposé d'apporter aux instructions 203 et 801 des instructions administratives, afin d'inviter le groupe de travail à formuler des observations sur ces propositions.

II. SUPPRESSION DE L'UTILISATION DE LA TÉLÉCOPIE AU BUREAU INTERNATIONAL

RAPPEL

3. L'instruction 203 des instructions administratives prévoit la possibilité de soumettre une demande internationale (DM/1) au Bureau international par télécopie, à moins qu'une reproduction du dessin ou modèle industriel soit à publier en couleur¹.
4. Le 1^{er} janvier 2018, le prestataire de services de télécommunications du Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a supprimé les lignes analogiques. Depuis lors, toutes les communications par télécopie vers le Bureau international et à partir de celui-ci ont été transmises par télécopie sur réseaux IP, qui a remplacé les télécopieurs analogiques obsolètes. L'incompatibilité qui en a résulté en matière de télécopie entre l'ancienne technologie et la nouvelle technologie par l'Internet peut entraîner des pertes de données sans que l'expéditeur en soit averti.
5. En ce qui concerne le système de Madrid, une circulaire datée du 24 janvier 2018 (C. M 1462) contenant des propositions de modification des Instructions administratives pour l'application de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et du Protocole y relatif (ci-après dénommées "instructions administratives de Madrid") a été envoyée à ses membres afin de consulter les Offices directement concernés par les modifications proposées². À l'issue de cette consultation, le Directeur général de l'OMPI a modifié les instructions administratives de Madrid de manière à supprimer les instructions relatives aux communications par télécopie. En conséquence, l'utilisation de la télécopie pour communiquer avec le Bureau international n'est plus possible depuis le 1^{er} avril 2018³.
6. Dans le cadre du système du PCT, les demandes internationales peuvent être déposées directement auprès du Bureau international. Compte tenu des changements intervenus en matière de communication par télécopie, le Bureau international a recommandé aux déposants et aux Offices de cesser d'envoyer des documents au Bureau international par télécopie. Il a également annoncé que des consultations seraient lancées au regard d'une proposition visant à supprimer les services de télécopie à la fin de 2018⁴.

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION

7. La question de l'éventuelle suppression de l'utilisation de la télécopie doit notamment être prise en considération sous l'angle du dépôt d'une demande internationale. En 2017, le Bureau international a reçu 5213 demandes internationales, dont 4809 (92,3%) ont été déposées par voie électronique par l'intermédiaire de l'interface de dépôt électronique (*E-Filing*) et 236 (4,5%) ont été transmises par voie électronique par l'intermédiaire de l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO) ou de l'Office coréen de la propriété intellectuelle (KIPO). Sur les 168 autres demandes, 34 ont été reçues par télécopie, y compris trois dépôts indirects (ce qui représente seulement 0,65% du nombre total de dépôts).

¹ La partie principale de l'instruction 203, à savoir les alinéas a) à c), est restée inchangée depuis l'établissement des instructions administratives actuellement en vigueur, pour l'application de l'Acte de 1999 et de l'Acte de 1960. Lorsque la demande internationale est transmise par télécopie, elle n'est pas considérée comme effective à moins que le Bureau international ait reçu, avant l'expiration de 20 jours à compter de la date de réception, l'original de la demande internationale accompagnée des reproductions concernées.

² Cette consultation est requise conformément à la règle 41.1)a) du règlement d'exécution commun de Madrid.

³ Se référer à l'avis n° 4/2018 de Madrid.

⁴ Se référer au Bulletin d'information du PCT, la "PCT Newsletter" n° 12/2017, au paragraphe 28 du document PCT/MIA/25/6 et au paragraphe 30 du document PCT/WG/11/9.

8. À la suite d'une légère prorogation du délai, du 1^{er} janvier 2016 au 31 mars 2018 (27 mois), le Bureau international a reçu par télécopie 68 dépôts directs et 11 dépôts indirects. Sur une base mensuelle, ils correspondent à environ 2,5 demandes par déposant et 0,4 demande par Office. En d'autres termes, le dépôt de demandes par télécopie est très rare.

Communications électroniques et règle 5

9. Comme indiqué plus haut, 96,8% de l'ensemble des demandes internationales reçues en 2017 ont été déposées par voie électronique, soit par dépôt direct, soit par dépôt indirect. À cet égard, il convient de rappeler que la règle 5 modifiée du règlement d'exécution commun est entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2017⁵. Dès lors, conformément à la règle 5.3), une mesure de garantie similaire pour les communications envoyées par l'intermédiaire d'un service postal ou d'une entreprise d'acheminement du courrier (règles 5.1) et 5.2)) a été étendue aux communications soumises par voie électronique⁶. Ce changement témoigne du fait qu'il a été considéré comme probable qu'à l'avenir l'ensemble des communications entre les utilisateurs et le Bureau international se fasse sous forme électronique.

10. Il convient de préciser que la règle 5 est applicable en cas de non-transmission d'une communication dans un délai prescrit. S'agissant d'une demande internationale, il est entendu qu'elle est applicable uniquement lorsque le délai de priorité de six mois en vertu de l'article 4 de la Convention de Paris ou le délai d'un mois pour une demande internationale régie exclusivement par l'Acte de 1999 déposée par l'intermédiaire d'un Office (règle 13.3)i)) a expiré. Pour la même raison, la règle 5 s'applique également à une réponse à une notification d'irrégularité émise par le Bureau international ou un renouvellement.

11. Il est essentiellement considéré que les communications par télécopie ne font pas partie des communications envoyées par voie électronique visées à la règle 5.3)⁷. En tout état de cause, la perte accidentelle de données pouvant résulter d'une incompatibilité de la technologie de transmission par télécopie ne relèverait pas du champ d'application de la règle 5.

12. À l'heure actuelle, de plus en plus d'entreprises et de fournisseurs nationaux de services de télécommunication cessent de fournir des services analogiques. Les télécopies sont souvent considérées comme perdues ou altérées sans que l'expéditeur en soit averti si une partie de la chaîne de connexion est passée à la télécopie sur réseaux IP. Les télécopies ne sont tout simplement plus fiables. L'utilisation de l'interface de dépôt électronique (*E-Filing*) pour établir, déposer et gérer les demandes constitue une meilleure pratique.

Soumission en ligne de documents

13. En novembre 2017, le service *Contact Hague* était lancé⁸. Ce service permet aux utilisateurs de prendre contact avec le Service d'enregistrement de La Haye au moyen d'un formulaire en ligne. Le formulaire donne aux utilisateurs des orientations visant à ce que leurs

⁵ Se référer aux documents H/LD/WG/5/2, H/A/36/1 et H/A/36/2.

⁶ En vertu de la règle 5.3), l'inobservation par une partie intéressée d'un délai pour une communication adressée au Bureau international et envoyée par voie électronique est excusée si la partie intéressée apporte la preuve, d'une façon satisfaisante pour le Bureau international, que le délai n'a pas été respecté en raison de défaillances dans la communication électronique avec le Bureau international, ou concernant la localité de la partie intéressée en raison de circonstances extraordinaires. Dans ce cas, une nouvelle communication est effectuée au plus tard cinq jours après la reprise du service de communication électronique.

⁷ Dans les instructions administratives, les "Communications électroniques" sont traitées à l'instruction 204, distincte de l'instruction 203 qui a trait aux "Communications par télécopie".

⁸ Le service *Contact Hague*, dont la conception et les fonctions sont similaires à celles du service *Contact Madrid*, a été mis en place à la suite de la suppression de l'adresse électronique intreg.mail@wipo.int (partagée avec le Service d'enregistrement de Madrid) et permet de passer de multiples canaux de communication à un seul canal de communication en ce qui concerne toutes les requêtes et documents en rapport avec La Haye.

requêtes soient reçues par la section appropriée au sein du Service d'enregistrement de La Haye. Les utilisateurs peuvent également soumettre au moyen du formulaire des requêtes relatives à des documents de priorité ou des extraits. Le service *Contact Hague* a jusqu'ici été favorablement accueilli par les utilisateurs.

14. Par ailleurs, afin de réduire l'utilisation de moyens de communication non sécurisés par courrier électronique ou télécopie, pour soumettre des documents, une nouvelle fonction permettant aux utilisateurs de transférer facilement et en toute sécurité des documents en format PDF sera intégrée au service *E-Filing Portfolio Manager*. Cette fonction sera aussi accessible à partir du service *Contact Hague*. Afin de garantir la sécurité, les utilisateurs seront tenus de disposer d'un compte auprès de l'OMPI pour pouvoir transférer des documents.

15. Cette nouvelle fonction, qui devrait être lancée à l'été 2018, permettra techniquement de soumettre tout type de document, y compris, par conséquent, une demande internationale (DM/1), ainsi qu'une demande d'inscription d'un changement visée à la règle 21.1)a) et une réponse à une notification d'irrégularité émise à l'égard d'une demande internationale déposée sur papier.

16. Dès lors, en ce qui concerne les demandes internationales, si, dans des circonstances exceptionnelles, l'interface de dépôt électronique (*E-Filing*) est hors service, les utilisateurs pourront toujours soumettre leurs demandes internationales en format PDF en utilisant cette fonction de transfert de document, en application de l'instruction 204.a)i)⁹.

PROPOSITION

17. Compte tenu de ce qui précède, il est proposé de modifier les instructions administratives en supprimant l'instruction 203. L'utilisation de la télécopie dans les communications avec le Bureau international sera ainsi supprimée.

18. La fonction susmentionnée de transfert de documents sera mise à disposition comme une alternative moderne, fiable et sécurisée à l'option de la télécopie supprimée. Toutefois, le Bureau international continue d'encourager vivement les utilisateurs à déposer leurs demandes internationales par l'intermédiaire de l'interface de dépôt électronique (*E-Filing*). La fonction de transfert de documents ne devrait être utilisée qu'en dernier ressort.

III. PAIEMENT EN LIGNE

FLEXIBILITÉ ACCRUE

19. L'instruction 801 des instructions administratives prévoit les trois modes de paiement suivants :

- a) par prélèvement sur un compte courant ouvert auprès du Bureau international;
- b) par versement sur le compte postal suisse du Bureau international ou sur tout compte bancaire du Bureau international indiqué à cette fin; ou
- c) par carte de crédit lorsque, aux fins de la communication électronique visée à l'instruction 204.a), une interface électronique de paiement en ligne a été mise à disposition par le Bureau international.

⁹ L'application *Web Contact Hague* est indépendante de l'application Web de dépôt électronique (*E-Filing*). Toutefois, au cas où l'application *Web Contact Hague* serait également hors service, la règle 5.3) serait applicable à la soumission d'un document de cette manière lorsqu'un délai serait prescrit pour la soumission de ce document.

20. En ce qui concerne les paiements électroniques, deux types d'interfaces de paiement en ligne existent actuellement, à savoir un système de renouvellement électronique pour le paiement des taxes de renouvellement (*E-Renewal*,) et un système de paiement électronique des taxes (*E-Payment*) visées dans une notification d'irrégularité, les deux systèmes acceptant les cartes American Express, MasterCard et Visa. L'instruction 801.iii) fait référence à une communication électronique visée à l'instruction 204.a). Toutefois, la possibilité de paiement en ligne existant actuellement n'est pas véritablement en rapport avec la communication électronique visée à l'instruction 204.a). Par exemple, le paiement en ligne par le système de paiement en ligne (*E-Payment*) reste une option même lorsque la demande a été déposée sur papier.

21. En outre, le Bureau international pourrait à l'avenir envisager d'accepter les paiements par carte de débit ou par l'intermédiaire d'une plateforme de paiement numérique largement acceptée telle que PayPal.

PROPOSITION

22. Dès lors, afin de mieux tenir compte de la situation actuelle et de renforcer la flexibilité en matière de paiement, il est proposé de modifier l'instruction 801.iii) en supprimant la référence à l'instruction 204.a) et les termes "carte de crédit" de manière à ce qu'elle soit ainsi libellée : "*par l'intermédiaire d'un système de paiement en ligne mis à disposition par le Bureau international*", comme indiqué dans l'annexe du présent document.

IV. ENTRÉE EN VIGUEUR DES PROPOSITIONS DE MODIFICATION DES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES

23. Conformément à la règle 34.3)a), toute modification apportée aux instructions administratives doit être publiée sur le site Web de l'Organisation. La publication est effectuée au moyen d'un avis diffusé par le Bureau international. En outre, en vertu de la règle 34.3)b), chaque publication précise la date à laquelle les dispositions publiées entrent en vigueur.

24. Si le groupe de travail approuve les actuelles propositions de modification des instructions 203 et 801 des instructions administratives, il pourrait également recommander une date pour leur entrée en vigueur. Il est proposé que lesdites modifications entrent en vigueur le 1^{er} janvier 2019.

25. Le groupe de travail est invité à formuler des observations sur les propositions de modification des instructions 203 et 801 des instructions administratives telles qu'elles figurent dans l'annexe, avec comme date proposée pour son entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2019.

[L'annexe suit]

Instructions administratives pour l'application de l'Arrangement de La Haye

(en vigueur le [1^{er} janvier 2019])

LISTE DES INSTRUCTIONS

[...]

Deuxième partie :

Instruction 201 :

Communications avec le Bureau international

Exigence de la forme écrite; envoi de plusieurs documents sous un même pli

Instruction 202 :

Signature

Instruction 203 :

~~Communications par télécopie~~ [Supprimée]

Instruction 204 :

Communications électroniques

Instruction 205 :

Communications effectuées par le biais de comptes utilisateurs disponibles sur le site Internet de l'Organisation

[...]

Deuxième partie Communications avec le Bureau international

[...]

Instruction 203 : ~~Communications par télécopie~~ [Supprimée]

~~a) — À l'exception d'une demande internationale contenant une reproduction à publier en couleur, toute communication peut être adressée au Bureau international par télécopie, à condition que, lorsque la communication doit être présentée sur un formulaire officiel, le formulaire officiel soit utilisé aux fins de la communication par télécopie.~~

~~b) — Une demande internationale transmise au Bureau international par télécopie n'est pas considérée comme effective à moins que le Bureau international ait reçu, avant l'expiration de 20 jours à compter de la date de réception de ladite transmission, l'original de la demande internationale portant la signature prescrite et accompagnée des reproductions et/ou des spécimens concernés. Ainsi confirmée, ladite demande internationale prend effet à partir de la date à laquelle elle a été reçue par télécopie par le Bureau international.~~

~~c) — Lorsqu'une communication est adressée au Bureau international par télécopie, le Bureau international informe, à bref délai et par télécopie, l'expéditeur de toute communication par télécopie de la réception de cette communication et, lorsque la télécopie reçue par le Bureau international est incomplète ou illisible, il en informe aussi l'expéditeur, pour autant que celui-ci puisse être identifié et puisse être joint par télécopie.~~

~~d) — Lorsqu'une communication est adressée au Bureau international par télécopie et que, en raison du décalage horaire entre le lieu d'où est adressée la communication et Genève, la date à laquelle l'envoi commence est différente de la date de réception de la communication dans son intégralité par le Bureau international, celle de ces deux dates qui est antérieure à l'autre est considérée comme la date de réception par le Bureau international.~~

[...]

Huitième partie Taxes

Instruction 801 : Modes de paiement

Les taxes peuvent être payées au Bureau international

i) par prélèvement sur un compte courant ouvert auprès du Bureau international;

ii) par versement sur le compte postal suisse du Bureau international ou sur tout compte bancaire du Bureau international indiqué à cette fin;

iii) ~~par carte de crédit lorsque, aux fins de la communication électronique visée à l'instruction 204.a), une interface électronique~~ par l'intermédiaire d'un système de paiement en ligne ~~a été mise mis~~ à disposition par le Bureau international.

[...]

[Fin de l'annexe et du document]