

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

QUESTIONS LIÉES À LA DISPONIBILITÉ PUBLIQUE DES NOTIFICATIONS DE REFUS

Document établi par le Bureau international

I. RAPPEL

COPIES PDF DES NOTIFICATIONS DISPONIBLES SUR LE SITE WEB DE L'OMPI

1. L'article 14.2)c) de l'Acte de Genève (1999) de l'Arrangement de La Haye (ci-après dénommé "Acte de 1999") prévoit que les effets conférés à l'enregistrement international en vertu de l'article 14.1), 2)a) et b) s'appliquent aux dessins ou modèles industriels tels qu'ils ont été reçus du Bureau international par l'Office d'une partie contractante désignée ou, le cas échéant, "tels qu'ils ont été modifiés pendant la procédure devant cet Office". Tenant compte de la disposition susmentionnée, l'Assemblée de l'Union de La Haye, à sa trente-quatrième session (15^e session extraordinaire) tenue en septembre 2014, a adopté des modifications des règles 18.4), 18*bis*.1) et 2) 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")¹.

2. Les modifications adoptées concernaient un mécanisme destiné à assurer que toute modification apportée à un dessin ou modèle industriel par suite d'une procédure devant l'Office d'une partie contractante désignée soit communiquée au Bureau international au moyen d'une déclaration d'octroi de la protection en application de la règle 18*bis*.1) ou 2) ou d'une notification de retrait d'un refus telle que prévue à la règle 18.4). Conformément aux règles 18.5), 18*bis*.3) et 26.1)ii), et comme indiqué au paragraphe 15 du document H/A/34/2 présenté à ladite session

¹ Se référer aux paragraphes 12 à 31 du document H/A/34/2.

de l'Assemblée de l'Union de La Haye, le Bureau international doit mettre à la disposition du public, dans le *Bulletin des dessins et modèles internationaux* (ci-après dénommé "Bulletin"), les informations relatives aux modifications susmentionnées en publiant une copie de la notification ou de la déclaration telle que reçue de l'Office.

3. Les dispositions modifiées sont entrées en vigueur le 1^{er} janvier 2015. En vertu de ces dispositions, des copies PDF des notifications de retrait d'un refus et des déclarations d'octroi de protection reçues à cette date et après cette date sont disponibles dans le Bulletin, ainsi que dans la base de données *Hague Express* afin de faciliter l'accès aux informations. Depuis lors, une copie PDF de la notification de refus est également mise à disposition du public en vue de présenter l'historique ou les informations générales concernant les modifications apportées au dessin ou modèle industriel².

4. Le présent document a pour objet de lancer le débat sur la question de savoir s'il convient de réexaminer la pratique du Bureau international consistant à mettre à disposition du public les notifications de refus.

II. ENJEU

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DE L'ACCÈS LIBRE AUX MOTIFS DE REFUS

5. Dès leur publication dans le Bulletin, les informations relatives aux enregistrements internationaux sont mises par le Bureau international à la disposition des tiers contre paiement d'une taxe, conformément à la règle 32.1)ii) ou iii)³. Ces informations disponibles comprennent une copie de la demande internationale telle que déposée et toutes les notifications reçues des différentes parties contractantes désignées.

6. Un accès facilité aux notifications de refus aide considérablement les utilisateurs du système de La Haye à analyser les conditions de fond, en particulier celles relatives au degré de divulgation d'un dessin ou modèle industriel lorsque certaines parties contractantes sont désignées⁴. La citation par un Office d'un dessin ou modèle antérieur peut également permettre aux utilisateurs de prendre connaissance de l'appréciation faite par un Office déterminé, du degré de similitude entre des dessins ou modèles, le cas échéant, en ce qui concerne chaque type de produit.

7. Toutefois, l'attention du Bureau international a parfois été appelée sur le fait que ce libre accès aux motifs de refus est considéré par certains utilisateurs potentiels comme un élément tendant à les dissuader d'utiliser le système de La Haye, dans la mesure où un dessin ou modèle antérieur cité dans une notification de refus émise par un Office devient connu des concurrents et peut être utilisé comme un motif éventuel d'invalidation du dessin ou modèle dans d'autres pays.

² Les notifications d'invalidation en vertu de la règle 20.1) et les notifications de refus des effets de la rectification en vertu de la règle 22.2) sont également mises à disposition selon les mêmes modalités.

³ Des copies des inscriptions faites au registre international ou des pièces du dossier de l'enregistrement international sont mises à disposition, qu'elles aient ou non été certifiées conformes (règle 32.1)ii) ou iii)).

⁴ Il convient de rappeler que, à sa cinquième session, le groupe de travail a examiné une proposition ayant trait à des recommandations relatives à la divulgation d'un dessin ou modèle industriel dans une demande internationale (document H/LD/WG/5/4). Par la suite, des "Recommandations concernant l'établissement et la remise des reproductions afin de prévenir d'éventuels refus de la part des Offices procédant à l'examen au motif que la divulgation du dessin ou modèle industriel est insuffisante" ont été établies en août 2016.

III. ANALYSE

NATURE ET VALEUR DES INFORMATIONS

8. La publication de la copie PDF d'une notification de refus sur le site Web de l'OMPI s'inscrit dans la pratique établie dans le cadre du système de Madrid⁵.

9. Toutefois, le critère de nouveauté n'est pas requis aux fins de la protection d'une marque. Tout conflit avec une marque antérieure, qu'elle ait ou non été enregistrée, peut être examiné d'office ou sur la base d'une opposition, ou peut être tranché dans le cadre d'une procédure judiciaire, compte tenu de la similitude des deux marques, de leur utilisation effective dans le commerce, de leur notoriété sur le plan local, ou de l'étendue de la liste des produits ou des services. Dès lors, un motif de refus valable dans un pays peut ne pas être confirmé, ni même être pertinent dans d'autres pays.

10. En revanche, le critère de nouveauté est essentiel à la validité d'un droit sur un dessin ou modèle. La plupart des pays exigent la nouveauté à l'échelle mondiale comme condition pour l'enregistrement d'un dessin ou modèle ou l'octroi d'un brevet sur un dessin ou modèle donné, indépendamment du fait que leur Office examine les demandes d'office. En conséquence, l'information relative à un dessin ou modèle antérieur trouvé et cité par tout autre Office constituerait une information bien plus sensible.

11. Cependant, la question se résume alors à la probabilité d'un refus pour défaut de nouveauté. L'Office des brevets du Japon (JPO), l'Office coréen de la propriété intellectuelle (KIPO) et l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO) sont actuellement les trois principaux Offices émettant des notifications de refus. En 2017, 1550⁶, 598 et 1285 notifications de refus ont été respectivement reçues du JPO, du KIPO et de l'USPTO, soit 96,1% du nombre total de refus. Le Bureau international a examiné les notifications de refus reçues de ces trois Offices jusqu'au 31 décembre 2017 (se référer au tableau figurant dans l'annexe du présent document).

12. Selon ces statistiques non officielles, 493 et 471 dessins ou modèles ont été respectivement refusés par le JPO et le KIPO pour défaut de nouveauté. Ces chiffres représentent respectivement environ 20% et 14% du nombre total de motifs de refus invoqués par ces deux Offices. Toutefois, dans un grand nombre de notifications de refus, le même dessin ou modèle déposé auprès d'un autre Office (généralement le premier dépôt) par le même déposant (le titulaire de l'enregistrement international) était cité comme motif de refus. C'est notamment le cas lorsque le premier dépôt est publié antérieurement à la date de l'enregistrement international, mais le droit de priorité est perdu parce que le déposant n'a pas présenté un document de priorité à ces Offices dans le délai prescrit.

13. De même, le JPO et le KIPO ont respectivement refusé 534 et 811 dessins ou modèles au motif d'une demande (y compris avec la même date de dépôt) ou d'un enregistrement antérieur. Ces chiffres représentent environ 21,5% et 24% des motifs de refus invoqués par ces Offices. Là encore, pour la majorité de ces refus, un dessin ou modèle similaire figurant dans la même demande internationale ou dans une demande nationale ou internationale antérieure déposée par le même déposant était cité comme motif de refus. C'est le cas lorsque le déposant omet d'indiquer de manière appropriée un "dessin ou modèle principal" et un ou plusieurs "dessin(s) ou modèle(s) connexe(s)" ou si l'examineur a une opinion différente sur les indications fournies.

⁵ Des copies PDF de divers types de notifications reçues de l'Office d'une partie contractante désignée, y compris une notification de refus provisoire, sont mises à disposition depuis janvier 2005 sur la page du site Web de l'OMPI consacrée au système de Madrid.

⁶ Il convient de noter que le JPO émet une notification de refus par dessin ou modèle si l'enregistrement international contient plusieurs dessins ou modèles industriels.

14. Les deux cas susmentionnés sont spécifiques aux législations du Japon et de la République de Corée, ce qui signifie que les motifs de refus précités ne semblent pas avoir de lien direct avec la possibilité d'enregistrer un dessin ou modèle ou de délivrer un brevet sur un dessin ou modèle dans d'autres pays. En d'autres termes, le dessin ou modèle n'est pas réputé présenter intrinsèquement un défaut de nouveauté et techniquement, ce refus peut être surmonté ou évité. Cette situation est similaire à celle dans laquelle un dessin ou modèle donné fait l'objet d'un refus pour divulgation insuffisante, indication ambiguë du produit ou au motif qu'il ne répond pas à la définition d'un dessin ou modèle, ces conditions variant d'un pays à l'autre.

15. En ce qui concerne les États-Unis d'Amérique, les refus pour défaut de nouveauté ne représentent que 1% du nombre total des motifs de refus invoqués par l'USPTO, alors que l'absence de conformité à l'exigence selon laquelle l'enregistrement international ne doit contenir qu'un seul dessin, qui constitue de loin le motif de refus le plus fréquent et, souvent le seul, représente 76% du nombre total de motifs de refus invoqués.

RÈGLES APPLICABLES

16. La règle 26.1) définit les données publiées dans le Bulletin. Le sous-alinéa ii) fait référence aux "refus, en indiquant s'il y a une possibilité de réexamen ou de recours, mais sans publier les motifs de refus...". Ces termes ont été utilisés pour la première fois dans le "projet de règlement d'exécution" soumis à la septième session du Comité d'experts sur le développement de l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels (ci-après dénommé "comité d'experts") tenue en novembre 1997⁷.

17. Ce premier projet de règlement d'exécution est devenu le projet de règlement d'exécution relatif au nouvel Acte de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels soumis 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) tenue du 16 juin au 6 juillet 1999 (ci-après dénommée "conférence diplomatique")⁸. Cette partie de la règle est restée inchangée à ce jour.

18. Aucune explication ne figure dans les documents soumis au comité d'experts ou à la conférence diplomatique quant à la raison pour laquelle une notification de refus doit être publiée sans indication des motifs de refus.

19. La règle 32.1)iii) du Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement (ci-après dénommé "règlement d'exécution de Madrid") mentionne également les "refus provisoires inscrits en vertu de la règle 17.4)... sans l'indication des motifs de refus..." en ce qui concerne les données à publier. Cette partie de la règle est restée inchangée depuis la toute première version (1996) du règlement d'exécution (commun) de Madrid⁹.

20. À l'époque, tant les enregistrements de marques que les enregistrements de dessins ou modèles en vertu des systèmes de Madrid et de La Haye étaient publiés sur papier. Comme c'est toujours le cas, le Bureau international ne "saisissait pas les données textuelles relatives aux motifs de refus" figurant dans chaque notification de refus (provisoire). Dès lors, il n'existait pas de moyen automatisé de reproduction de ces données dans la publication. À cet égard, il

⁷ Se référer au projet de règle 24.1)ii) dans le document H/CE/VII/4.

⁸ Se référer au projet de règle 26.1)ii) dans le document H/DC/4, Proposition de base pour le règlement d'exécution relatif au nouvel Acte de l'Arrangement de La Haye. Le règlement d'exécution de l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels, en vigueur le 1^{er} janvier 2002, ne contient pas les termes en question en rapport avec la publication d'une notification de refus.

⁹ Ces mêmes termes figurent également à la règle 31.1) du règlement d'exécution de l'Arrangement de Madrid en vigueur le 1^{er} avril 1994, à savoir avant l'entrée en vigueur du Protocole de Madrid.

était possible de fournir l'information relative à une marque ou un dessin ou modèle antérieur cité comme motif de refus en joignant une copie de la publication nationale, qui pouvait être dans une langue locale. En outre, plusieurs marques ou dessins ou modèles antérieurs pouvaient être cités dans une seule notification.

21. La publication d'un refus (provisoire ou définitif) a pour objet d'indiquer que les effets d'un enregistrement international ont été refusés par une partie contractante désignée. Les termes "sans l'indication des motifs de refus" semblent avoir été incorporés dans le règlement d'exécution de Madrid afin de rendre compte non seulement de cet objectif principal de la publication d'un refus, mais aussi des contraintes techniques découlant du fait qu'il est extrêmement difficile pour le Bureau international de saisir et de publier toutes les informations relatives aux motifs de refus.

22. En l'absence d'observations sur ce point dans les documents du comité d'experts et de la conférence diplomatique, il peut être présumé que les mêmes termes ont simplement été copiés du règlement d'exécution de Madrid afin de faire ressortir la même nuance dans le règlement d'exécution commun de La Haye.

PRATIQUES DES OFFICES ÉMETTANT FRÉQUEMMENT DES NOTIFICATIONS DE REFUS

23. Comme indiqué ci-dessus, le JPO, le KIPO et l'USPTO sont actuellement les trois principaux Offices émettant des notifications de refus.

24. L'USPTO propose le Système de recherche d'informations en matière de demandes de brevet ("système PAIR") sur son site Web. Un déposant peut, à tout moment, vérifier l'état d'avancement de sa demande de brevet par l'intermédiaire de "Private PAIR". En outre, "Public PAIR" permet aux tiers d'avoir accès aux données pertinentes, y compris les notifications de refus et tous les autres échanges entre le déposant et l'Office, seulement, si le brevet est délivré. Par ailleurs, si les États-Unis d'Amérique sont désignés dans un enregistrement international, toutes ces communications deviennent accessibles après sa publication par le Bureau international, quelle que soit l'issue de l'enregistrement.

25. Par contre, les bases de données J-PRAT-PAT du JPO et KIPRIS du KIPO ne permettent pas à un tiers d'avoir accès aux notifications de refus par l'intermédiaire de leur site Web. Toutefois, en principe, toutes les communications, y compris les notifications de refus, sont mises à la disposition des tiers sur demande, seulement si le dessin ou modèle industriel est enregistré.

IV. POINTS À EXAMINER

DISPONIBILITÉ DES NOTIFICATIONS DE REFUS SUR LE SITE WEB DE L'OMPI

26. Le groupe de travail peut indiquer s'il considère que le Bureau international doit cesser de télécharger sur le site Web de l'OMPI les copies PDF des notifications de refus reçues et enregistrées par le Bureau international.

DISPONIBILITÉ DES NOTIFICATIONS DE REFUS N'AYANT PAS ÉTÉ RETIRÉES SUR DEMANDE

27. Le Bureau international continuera de mettre des copies des notifications de refus à la disposition des tiers, sur demande et contre paiement d'une taxe, conformément à la règle 32.1)ii) ou iii).

28. Comme indiqué dans la précédente section, les législations du Japon, de la République de Corée et des États-Unis d'Amérique prévoient que toutes les communications pertinentes relatives à des demandes nationales sont mises à disposition du public sur le site Web ou sur demande, après que le dessin ou modèle a fait l'objet d'un enregistrement ou d'un brevet.

29. Ainsi, cette occasion pourrait être saisie pour indiquer clairement si le Bureau international doit s'abstenir de divulguer les notifications de refus, du moins tant que le refus n'est pas retiré ou qu'il est suivi d'une déclaration d'octroi de la protection en vertu de la règle 18*bis*.2).

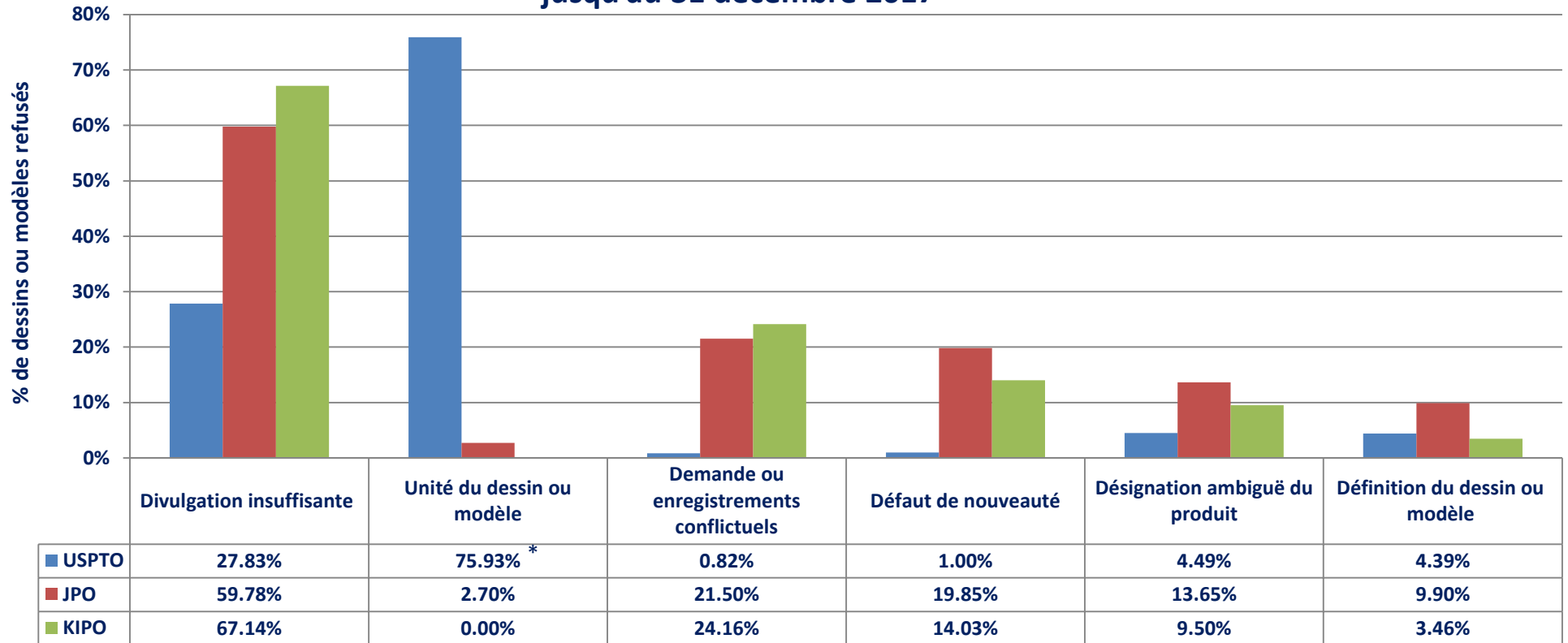
30. *Le groupe de travail est invité à :*

i) examiner la question soulevée dans le présent document et à formuler des observations à cet égard et

ii) indiquer s'il recommanderait au Bureau international de changer sa pratique concernant la mise à disposition du public des notifications de refus.

[L'annexe suit]

USPTO, JPO et KIPO
Ratios des motifs de refus
(pour 100 dessins ou modèles refusés)
jusqu'au 31 décembre 2017



* Refus émis par l'USPTO pour absence de conformité à l'exigence selon laquelle l'enregistrement ne doit contenir qu'un seul dessin : 41 % des enregistrements internationaux refusés

Source : statistiques de l'OMPI