

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

**Neuvième session
Genève, 14 – 16 décembre 2020**

PROPOSITION DE MODIFICATION DE LA RÈGLE 17 DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION COMMUN

Document établi par le Bureau international

I. CONTEXTE

1. À sa huitième session tenue du 30 octobre au 1^{er} novembre 2019, le Groupe de travail sur le développement juridique du système de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels (ci-après respectivement dénommés "groupe de travail" et "système de La Haye") a examiné une proposition tendant à porter à 12 mois le délai de publication de six mois (ci-après dénommé "délai de publication standard") prévu à la règle 17.1)iii) 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. Bien que la proposition susmentionnée ait été largement appuyée par le groupe de travail, ce dernier a demandé au Bureau international de consulter les groupes d'utilisateurs et de présenter les conclusions de cette consultation à sa prochaine session².
3. En conséquence, un questionnaire intitulé "Date de la publication d'un enregistrement international en vertu du système de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels" (ci-après dénommé "questionnaire") a été établi par le Bureau

¹ Voir le document H/LD/WG/8/6 "Proposition de modification de la règle 17 du règlement d'exécution commun".

² Voir le paragraphe 20 du document H/LD/WG/8/8 "Résumé présenté par le président".

international et envoyé le 12 juin 2020, par la note C. H 143, aux organisations non gouvernementales (ONG) représentant les utilisateurs du système de La Haye³. Le Bureau international a également envoyé une copie du questionnaire, par la note C. H 142, aux offices de toutes les parties contractantes en les priant de prendre contact avec les groupes d'utilisateurs locaux et nationaux pour les inviter à prendre part à la consultation.

4. Le Bureau international a reçu 17 réponses au questionnaire émanant de groupes d'utilisateurs⁴. Le Bureau international a en outre reçu six réponses d'offices de parties contractantes⁵ et une réponse d'une entreprise privée⁶, bien que le questionnaire ait été seulement établi à l'intention des groupes d'utilisateurs.

5. Le présent document contient un résumé des réponses reçues des groupes d'utilisateurs. Il contient également une proposition révisée de modification du règlement d'exécution commun tenant compte des délibérations du groupe de travail à sa huitième session.

II. RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE

PROLONGATION DU DÉLAI DE PUBLICATION STANDARD

6. Dans le questionnaire, les groupes d'utilisateurs ont été invités à indiquer si leur organisation était favorable à la prolongation du délai de publication standard en le portant de six à 12 mois.

7. Quinze groupes d'utilisateurs se sont déclarés favorables à la proposition de prolongation du délai de publication standard en le portant de six à 12 mois. Un groupe d'utilisateurs n'a pas exprimé de préférence⁷ tandis qu'un autre groupe a indiqué ne pas être favorable à la proposition à moins que des mesures complémentaires soient mises en place (voir le paragraphe 12 ci-après).

8. De nombreux groupes d'utilisateurs ont noté que le fait de prolonger le délai de publication standard en le portant à 12 mois donnerait aux titulaires plus de temps pour planifier et organiser leurs stratégies de commercialisation tout en préservant la confidentialité du dessin ou modèle. La prolongation proposée donnerait aux utilisateurs davantage de possibilités d'utiliser le système de La Haye.

9. Deux groupes d'utilisateurs ont déclaré que les utilisateurs fabriquant des produits ayant un long cycle de vie et nécessitant une longue période de conception du dessin ou modèle accueilleraient favorablement cette modification en particulier.

³ Voir le document H/LD/WG/9/Questionnaire.

⁴ Au total, des réponses ont été reçues des groupes d'utilisateurs suivants :

All-China Patent Agents Association (ACPAA), Association allemande pour la propriété industrielle et le droit d'auteur (GRUR), Association asiatique d'experts juridiques en brevets (APAA), Association brésilienne de la propriété intellectuelle (ABPI), Association coréenne des conseils en brevets (KPAA), Association des industries de marque (AIM), Association du Barreau canadien (CBA), Association internationale pour les marques (INTA), Association japonaise des conseils en brevets (JPAA), Association japonaise pour la propriété intellectuelle (JIPA), *Bundesverband Deutscher Patentanwälte*, Chambre du commerce et de l'industrie de la Fédération de Russie, Institut de propriété intellectuelle du Japon (IIP), *Intellectual Property Owners Association* (IPO), la Chambre ukrainienne de commerce et d'industrie, MARQUES - Association des propriétaires européens de marques de commerce et *Patentanwaltskammer*.

⁵ Au total, des réponses ont été reçues des offices des parties contractantes suivantes : Azerbaïdjan, Estonie, Géorgie, Kirghizistan, Turquie et Viet Nam.

⁶ Une réponse a été envoyée par Samsung.

⁷ Ce groupe d'utilisateurs n'a pas indiqué sa préférence, faisant observer que leur pays n'était pas une partie contractante.

10. Un groupe d'utilisateurs a fait remarquer que la prolongation du délai de publication pourrait donner aux titulaires plus de temps pour réfléchir à la publication ou au retrait du dessin ou modèle (grâce à la renonciation à l'enregistrement international). À cet égard, un groupe d'utilisateurs a ajouté que la prolongation du délai présenterait un intérêt dans la perspective du prochain Brexit⁸.

11. Certains groupes d'utilisateurs ont noté que divers ressorts juridiques, y compris les parties contractantes interdisant l'ajournement de la publication au titre du système de La Haye, disposaient de mesures leur permettant de différer la publication dans le cadre de leur procédure nationale. Ainsi, un groupe d'utilisateurs a fait remarquer que la prolongation du délai de publication standard corrigerait ce déséquilibre.

12. Le seul groupe d'utilisateurs qui n'a pas été favorable à la prolongation du délai de publication standard a déclaré que la prolongation proposée pourrait retarder inutilement l'ensemble du processus d'enregistrement dans les parties contractantes désignées. En outre, si la durée maximale de la protection était comptée à partir de la date d'enregistrement ou de délivrance du brevet en vertu de la législation de la partie contractante désignée, cela réduirait en fait la durée totale de la protection dans cette partie contractante. Ledit groupe d'utilisateurs a toutefois indiqué que la prolongation était acceptable si d'autres mesures complémentaires étaient mises en place, notamment une publication anticipée avant l'expiration du délai de publication standard.

ÉVENTUELS INCONVÉNIENTS D'UNE PROLONGATION DU DÉLAI

13. Dans le questionnaire, il a été demandé aux groupes d'utilisateurs s'ils verraient un inconvénient à ce que le délai de publication standard soit porté à 12 mois.

14. Plusieurs groupes d'utilisateurs ont souligné que si les titulaires n'avaient pas la possibilité de demander une publication anticipée dans le délai de publication standard prolongé (12 mois), ils pourraient rencontrer des difficultés pour faire valoir leurs droits sur les dessins ou modèles dans ce délai ou ne seraient pas en mesure de réagir à d'éventuels changements de circonstances après le dépôt.

15. Certains groupes d'utilisateurs ont fait remarquer que la prolongation du délai de publication standard retarderait la procédure d'examen et d'enregistrement dans les parties contractantes désignées. Toutefois, ces groupes d'utilisateurs ont ajouté que la possibilité de demander une publication anticipée permettrait de résoudre ce problème.

16. En ce qui concerne les effets sur les tiers, plusieurs groupes d'utilisateurs ont noté que la prolongation du délai de publication standard augmenterait le risque de contrefaçon des dessins et modèles par des concurrents pendant la période de confidentialité. Toutefois, ces groupes d'utilisateurs n'ont pas considéré cet aspect comme un obstacle, compte tenu de l'équilibre entre l'intérêt des demandeurs et celui des concurrents. Certains d'entre eux ont souligné que le même risque existait déjà dans le cadre du délai de publication actuel de six mois et que la prolongation de ce délai à 12 mois ne constituerait pas une charge indue pour les tiers par rapport aux avantages accordés aux demandeurs. À cet égard, deux groupes d'utilisateurs ont fait référence au système des brevets, dans lequel la publication a généralement lieu 18 mois après la date de dépôt ou la date de priorité. Deux autres groupes d'utilisateurs ont également souligné que ce risque existait également, mais à plus long terme, dans les parties contractantes autorisant un ajournement allant jusqu'à 30 mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité.

⁸ Ce groupe d'utilisateurs a fait référence à l'article 3.5) de la loi de 1949 sur les dessins et modèles enregistrés du Royaume-Uni.

17. Un autre groupe d'utilisateurs a déclaré que la prolongation du délai de publication standard pourrait éventuellement augmenter le risque que l'office d'une partie contractante désignée omette des enregistrements internationaux antérieurs non publiés lors de l'examen des demandes nationales et d'autres enregistrements internationaux. Ledit groupe d'utilisateurs a donc suggéré que les offices auraient intérêt à recevoir des "copies confidentielles" des enregistrements internationaux comme prévu à l'article 10.5) de l'Acte de 1999.

PUBLICATION ANTICIPÉE AU COURS DU DÉLAI DE PUBLICATION STANDARD

18. Dans le questionnaire, les groupes d'utilisateurs ont été invités à indiquer s'ils étaient favorables à l'introduction de la possibilité de demander une publication anticipée à tout moment avant l'expiration du délai de publication standard de 12 mois si le délai de publication standard devait être prolongé.

19. Presque tous les groupes d'utilisateurs (à l'exception d'un seul⁹) se sont déclarés favorables à l'introduction de la possibilité de demander une publication anticipée à tout moment avant l'expiration du délai de publication standard de 12 mois.

20. Plusieurs groupes d'utilisateurs ont déclaré que cette possibilité rendrait le système de La Haye plus attrayant pour les utilisateurs, car elle leur donnerait une plus grande souplesse pour publier le dessin ou modèle au moment le plus avantageux. Certains d'entre eux ont ajouté que les utilisateurs pourraient en tirer parti en cas de lancement de nouveaux produits avant la date prévue.

21. Plusieurs groupes d'utilisateurs ont souligné que cette possibilité aiderait les propriétaires de dessins ou modèles à faire valoir leurs droits à l'égard des tiers et à prendre des mesures contre les produits de contrefaçon dans la mesure où la publication du dessin ou modèle est une condition préalable nécessaire à la protection dans certains ressorts juridiques.

22. Un groupe d'utilisateurs a déclaré qu'une publication anticipée par dessin ou modèle devrait également être possible dans le cas d'un enregistrement multiple de dessins ou modèles. Il convient toutefois de rappeler que cette possibilité n'est actuellement pas offerte en ce qui concerne l'ajournement.

23. Un groupe d'utilisateurs a déclaré que le coût d'une demande de publication anticipée ne devrait pas être trop élevé.

AUTRES QUESTIONS SOULEVÉES

24. Dans le questionnaire, les groupes d'utilisateurs ont été invités à indiquer s'ils avaient d'autres propositions ou préoccupations en ce qui concerne la date de publication des enregistrements internationaux.

25. Plusieurs groupes d'utilisateurs ont déclaré qu'il serait avantageux que la date de publication puisse être déterminée par le titulaire.

26. Deux groupes d'utilisateurs ont déclaré que la période d'ajournement de 30 mois devrait pouvoir s'appliquer dans toutes les parties contractantes.

⁹ Un groupe d'utilisateurs n'a pas répondu à cette question, indiquant que leur pays n'était pas une partie contractante.

27. Un groupe d'utilisateurs a déclaré que la déclaration par des parties contractantes d'une période d'ajournement de courte durée pourrait décourager les utilisateurs de désigner ces parties contractantes. Cela créerait des dépenses supplémentaires pour le dépôt de demandes nationales distinctes.

28. Un groupe d'utilisateurs a demandé que le délai de publication standard soit prolongé au-delà de 12 mois, car dans leur pays, il est possible de garder confidentiel un dessin ou modèle pendant trois ans après son enregistrement, ce qui, jusqu'ici, n'a posé aucun problème.

29. Un groupe d'utilisateurs a demandé que les utilisateurs aient la possibilité de changer le type de publication après le dépôt, par exemple de pouvoir passer d'une publication standard à une publication différée, et qu'ils puissent prolonger la période d'ajournement choisie au moment du dépôt.

30. Un groupe d'utilisateurs a demandé que la liste des parties contractantes ayant fait une notification en vertu de l'article 10.5a) de l'Acte de 1999 soit publiée sur le site Web de l'OMPI.

RÉPONSES ENVOYÉES PAR DES OFFICES ET DES ENTREPRISES PRIVÉES

31. Six offices et une entreprise privée ont également soumis des commentaires au questionnaire. Le questionnaire étant destiné à des groupes d'utilisateurs, ces commentaires n'ont pas été inclus dans le présent document.

III. CONSIDÉRATIONS

CONCLUSIONS CONCERNANT LES RÉPONSES

32. Les groupes d'utilisateurs ayant répondu au questionnaire ont été presque unanimement favorables à la fois à la prolongation de six à 12 mois du délai de publication standard et à l'introduction de la possibilité de demander une publication anticipée à tout moment avant l'expiration du délai de publication standard de 12 mois. Un groupe d'utilisateurs n'a pas indiqué de préférence. Le seul groupe d'utilisateurs qui n'était pas favorable à la prolongation du délai de publication standard a cependant noté que la prolongation serait acceptable si la possibilité de demander une publication anticipée avant l'expiration du délai de publication standard était introduite en même temps.

33. Un groupe d'utilisateurs a fait remarquer que le coût d'une demande de publication anticipée ne devrait pas être trop élevé. À cet égard, il convient de noter qu'il n'y a actuellement aucune taxe à payer pour une demande de publication anticipée.

PUBLICATION IMMÉDIATE ET PUBLICATION ANTICIPÉE

34. Comme il ressort des délibérations du groupe de travail à sa huitième session, les réponses au questionnaire indiquent clairement que les utilisateurs du système de La Haye apprécieraient une plus grande flexibilité et, en particulier, la possibilité de demander une publication anticipée à tout moment.

35. À la huitième session, le Secrétariat a expliqué que la plateforme informatique actuelle avait déjà levé une restriction technique, qui existait avant sa migration, à la réalisation d'une publication anticipée pendant le délai de publication standard¹⁰. Le Secrétariat a également précisé que le Bureau international pouvait à tout moment accepter une demande de

¹⁰ Voir le paragraphe 59 du document H/LD/WG/8/9 Prov. "Projet de rapport".

publication immédiate conformément à la règle 17.1)i), dans sa version actuelle, lorsque le déposant n'avait pas choisi cette option au moment du dépôt¹¹.

36. En outre, l'article 11.4)a) de l'Acte de 1999 et l'article 6.4)b), de l'Acte de 1960 prévoient la possibilité pour le titulaire de demander une publication anticipée à tout moment pendant la période d'"ajournement"¹². Bien qu'une telle publication anticipée soit déjà possible, il serait préférable de l'indiquer clairement à la règle 17.1). À cet égard, il est rappelé que, lors de la huitième session, le groupe de travail a examiné un nouvel alinéa de la règle 17.1) visant à préciser qu'une publication anticipée peut être demandée à tout moment après l'enregistrement international¹³.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

37. Les grandes lignes de la question faisant l'objet du présent document, y compris les conséquences pratiques de la prolongation du délai de publication standard, sont exposées dans le document H/LD/WG/8/7.

IV. PROPOSITION

MODIFICATION DE LA RÈGLE 17

38. Il est proposé de modifier le sous-alinéa iii) de la règle 17.1) de manière à prolonger le délai de publication standard en le faisant passer de six à 12 mois, comme indiqué à l'annexe II.

39. En outre, il est proposé d'introduire un nouvel alinéa à l'article 17.1) afin de préciser qu'une publication anticipée peut être demandée à tout moment avant l'expiration du délai de publication standard de 12 mois. À cette fin, un nouvel alinéa *iibis*) serait inséré entre les sous-alinéas ii) et iii) afin d'éviter la renumérotation de ce dernier sous-alinéa.

40. Le libellé du sous-alinéa *iibis*) proposé est, en fait, la même que celui examiné par le groupe de travail à sa huitième session. Le sous-alinéa proposé indiquerait clairement que le "titulaire" (par opposition au "déposant" visé au sous-alinéa i)) peut demander une publication anticipée si l'enregistrement international n'a pas été publié. Ce sous-alinéa s'appliquerait aux enregistrements internationaux relevant du schéma de publication standard (sous-alinéa iii)) et aux enregistrements internationaux dont l'ajournement a été demandé au moment du dépôt (sous-alinéa ii)).

41. Il est également proposé d'apporter des modifications mineures au sous-alinéa ii). Les termes "ou est considérée comme ayant expiré" font référence à la situation décrite dans le nouvel sous-alinéa proposé (*iibis*)¹⁴. Cette référence serait donc supprimée car elle serait redondante. À la place, les termes "sous réserve du sous-alinéa iii)" seraient ajoutés pour clarifier la portée des deux sous-alinéas¹⁵.

¹¹ Voir le paragraphe 80 du document H/LD/WG/8/9 Prov. "Projet de rapport".

¹² Voir le paragraphe 38 du document H/LD/WG/8/6 "Proposition de modification de la règle 17 du règlement d'exécution commun".

¹³ Voir le paragraphe 80 du document H/LD/WG/8/9 Prov. "Projet de rapport".

¹⁴ Voir l'article 11.4)a) de l'Acte de 1999 et l'article 6.4)b) de l'Acte de 1960.

¹⁵ Cette modification a également été appuyée par le groupe de travail à sa huitième session (voir les paragraphes 80 et 83 du document H/LD/WG/8/9 Prov. "Projet de rapport").

DISPOSITION TRANSITOIRE À LA RÈGLE 37

42. Un nouvel alinéa 3) de la règle 37 est proposé pour préciser que le délai de six mois actuel continuerait de s'appliquer aux enregistrements internationaux résultant de demandes internationales déposées avant la date d'entrée en vigueur de la proposition de modification de la règle 17.1)iii).

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

43. L'adoption de la modification proposée du délai de publication standard étant techniquement possible dans le système informatique actuel, le 1^{er} janvier 2022 est proposé comme date d'entrée en vigueur des modifications proposées.

44. *Le groupe de travail est invité*

i) à examiner les propositions énoncées dans le présent document et à formuler des observations à cet égard; et

ii) à indiquer s'il recommanderait à l'Assemblée de l'Union de La Haye, pour adoption, les modifications qu'il est proposé d'apporter au règlement d'exécution commun en ce qui concerne la règle 17, ainsi que la disposition transitoire à la règle 37, telles qu'elles figurent dans le projet faisant l'objet de l'annexe II du présent document, avec une date d'entrée en vigueur fixée au 1^{er} janvier 2022.

[Les annexes suivent]

Groupes d'utilisateurs ayant répondu au questionnaire

ONG		Membres*
ABPI	Association brésilienne de la propriété intellectuelle	200 entreprises et 550 membres
ACPAA	All-China Patent Attorneys Association	2381 membres
AIM	Association des industries de marque	2500 entreprises allant des PME aux multinationales
APAA	Association asiatique d'experts juridiques en brevets	2353 membres
CBA	Association du Barreau canadien	36 000 membres dans tout le Canada
GRUR	Association allemande pour la propriété industrielle et le droit d'auteur	5033 membres
IIP	Institut de propriété intellectuelle du Japon	144 membres (en juillet 2020)
INTA	Association internationale pour les marques	Près de 6500 organisations, représentant plus de 34 350 personnes (propriétaires de marques, spécialistes et universitaires) de 185 pays
IPO	<i>Intellectual Property Owners Association</i>	175 entreprises et près de 12 000 personnes participant aux activités de l'association soit par l'intermédiaire de leur entreprise, soit en tant qu'inventeur, auteur, membre d'un cabinet d'avocats ou juriste
JIPA	Association japonaise pour la propriété intellectuelle	1326 membres (au 11 août 2020)
JPAA	Association japonaise des conseils en brevets	n.d.
KPAA	Association coréenne des conseils en brevets	5901 membres (au 10 août 2020)
MARQUES	Association des propriétaires européens de marques de commerce	700 membres dont des entreprises et des experts
	<i>Bundesverband Deutscher Patentanwälte</i>	800 membres
	Chambre du commerce et de l'industrie de la Fédération de Russie	179 chambres de commerce et d'industrie dans la Fédération de Russie, plus de 52 000 organisations, plus de 300 associations d'entrepreneurs et organisations commerciales au niveau fédéral, plus de 500 associations d'entreprises au niveau régional
	<i>Patentanwaltsskammer</i>	4000 membres
	Chambre ukrainienne de commerce et d'industrie	7948 membres

[L'annexe II suit]

* Comme indiqué dans les réponses au questionnaire.

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

(en vigueur le [1^{er} janvier 2022])

[...]

Règle 17

Publication de l'enregistrement international

1) *[Date de la publication]* L'enregistrement international est publié

- i) lorsque le déposant le demande, immédiatement après l'enregistrement,
- ii) sous réserve du sous alinéa *iibis*, lorsque l'ajournement de la publication a été demandé et que cette demande a été prise en compte, immédiatement après la date à laquelle la période d'ajournement a expiré ~~ou est considérée comme ayant expiré~~, *iibis* lorsque le déposant le demande, immédiatement après la réception d'une telle demande par le Bureau international.
- iii) dans tous les autres cas, ~~six~~ 12 mois après la date de l'enregistrement international ou dès que possible après cette date.

[...]

Règle 37

Dispositions transitoires

[...]

3) *[Disposition transitoire concernant la date de la publication]* La règle 17.1)iii) en vigueur avant le [1^{er} janvier 2021] demeure applicable à tout enregistrement international résultant d'une demande internationale déposée avant cette date.

[...]

-[Fin de l'annexe II et du document]