



H/LD/WG/9/3 REV.
ORIGINAL : ANGLAIS
DATE : 30 NOVEMBRE 2020

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 5 DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION COMMUN

Document établi par le Bureau international

INTRODUCTION

1. La pandémie de COVID-19 et les mesures prises pour y faire face ont provoqué de graves perturbations au sein de la communauté de la propriété intellectuelle, notamment pour les utilisateurs du système de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels (ci-après dénommé "système de La Haye"). Bien que, à la connaissance du Bureau international, il n'y ait pas eu de cas où les utilisateurs ont directement perdu leurs droits parce que des perturbations les ont empêchés d'accomplir un acte devant le Bureau international, la situation a montré qu'il s'agissait d'une coïncidence plutôt heureuse et que les garanties prévues dans 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") pouvaient être améliorées.

2. Pour combler les lacunes susmentionnées, le présent document contient une proposition de modification de la règle 5 du règlement d'exécution commun visant à donner aux utilisateurs du système de La Haye des garanties alignées sur celles figurant dans le règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (ci-après dénommé "règlement d'exécution du PCT") qui, de nature, ont une portée plus large.

3. Dans un contexte similaire, une proposition visant à aligner les garanties du règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "règlement d'exécution de l'Arrangement de Madrid") sur celles du règlement d'exécution du PCT a été soumise à la dix-huitième session du Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "Groupe de travail sur le développement du système de Madrid") tenue du 12 au 16 octobre 2020. De même, une proposition similaire visant à modifier le règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international et à l'Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques (ci-après dénommé "règlement d'exécution de l'Arrangement de Lisbonne") a également été soumise à la troisième session du Groupe de travail sur le développement du système de Lisbonne (ci-après dénommé "Groupe de travail sur le développement du système de Lisbonne") tenue les 2 et 3 novembre 2020.

4. Il convient de noter que le présent document et la modification précise qui y est proposée ont été révisés de manière à tenir compte des résultats des sessions du Groupe de travail sur le développement du système de Madrid et du Groupe de travail sur le développement du système de Lisbonne¹. Plus précisément, à sa dix-huitième session, le Groupe de travail sur le développement du système de Madrid est convenu de recommander à l'Assemblée de l'Union de Madrid l'adoption des propositions de modification de la règle 5 du règlement d'exécution de l'Arrangement de Madrid telles qu'elles ont été modifiées au cours de cette session. Par conséquent, à sa troisième session, le Groupe de travail sur le développement du système de Lisbonne a examiné une proposition révisée tenant compte de la formulation actualisée de la règle 5 du règlement d'exécution de Madrid et a recommandé à l'Assemblée de l'Union de Lisbonne l'adoption d'une nouvelle règle 2*bis* révisée du règlement d'exécution de l'Arrangement de Lisbonne². Ainsi, le présent document révisé tient compte de la formulation de ces deux dispositions, comme recommandé pour adoption dans le règlement d'exécution de l'Arrangement de Madrid et le règlement d'exécution de l'Arrangement de Lisbonne.

COMPARAISON ENTRE LA RÈGLE 5 ACTUELLEMENT EN VIGUEUR ET LES DISPOSITIONS ÉQUIVALENTES DU PCT

5. La règle 5.1) et 2) du règlement d'exécution a d'abord été introduite dans le règlement d'exécution de l'Acte de Genève, adopté lors de 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 en 1999, qui est ensuite devenu le règlement d'exécution commun entré en vigueur le 1^{er} avril 2004.

6. Cette règle s'inspirait de la règle 5 du règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement, entré en vigueur le 1^{er} avril 1996, qui s'inspirait elle-même de la règle 82 du règlement d'exécution du PCT, en vigueur depuis le 1^{er} juillet 1992³. Un alinéa 3), ajouté par la suite à la règle 5 du règlement d'exécution commun, est entré en vigueur le 1^{er} janvier 2017⁴.

¹ Le document H/LD/WG/9/3 a été publié le 14 octobre 2020.

² Se reporter aux documents MWLD/WG/18/2 Rev., MWLD/WG/18/9, LI/WGDV-SYS/3/3 Rev. et LI/WGDV-SYS/3/4.

³ Se reporter au document PCT/A/XV/II/2, qui peut être consulté à l'adresse suivante : https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/pct_a_xviii/pct_a_xviii_2.pdf.

⁴ Se reporter au document H/A/36/1, qui peut être consulté à l'adresse suivante : https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/fr/h_a_36/h_a_36_1.pdf.

7. Du 19 juin 1970 au 30 juin 2012, la règle 82 du Règlement d'exécution du PCT traitait séparément de deux situations distinctes, à savoir le retard ou la perte d'une communication envoyée par les services postaux ou par des entreprises d'acheminement du courrier (règle 82.1)), et l'interruption du service postal ou d'acheminement du courrier pour raison de guerre, de révolution, de désordre civil, de grève, de calamité naturelle, ou d'autres raisons semblables (règle 82.2)).

8. Le 1^{er} juillet 2012, à la suite des catastrophes naturelles survenues au Japon, la règle 82.2 du règlement d'exécution du PCT a été supprimée et une nouvelle règle *82 quater* est entrée en vigueur, excusant les retards dans le respect d'un délai pour l'accomplissement d'un acte pour raison de guerre, de révolution, de désordre civil, de grève, de calamité naturelle, ou d'autres raisons semblables⁵. En vertu de la règle *82 quater*, la partie concernée est tenue de prendre toute mesure nécessaire dès qu'il est raisonnablement possible de le faire et de fournir les preuves pertinentes, d'une façon satisfaisante pour le Bureau international au plus tard six mois après la date d'expiration du délai applicable.

9. La règle *82 quater* a été ajoutée au cadre juridique du PCT afin d'ajouter au règlement d'exécution une disposition générale relative à l'excuse d'un retard dans l'observation de certains délais applicables selon le PCT pour des raisons indépendantes de la volonté du déposant. Le 1^{er} juillet 2016, une version modifiée de cette règle est entrée en vigueur, précisant que "l'indisponibilité générale des services de communication électronique" est l'une des raisons permettant d'excuser un retard dans le respect d'un délai⁶.

10. En revanche, la règle 5 du règlement d'exécution commun est applicable dans des circonstances très précises. En ce qui concerne les cas de force majeure, elle excuse les retards dans le respect d'un délai pour une communication adressée au Bureau international uniquement en raison de perturbations dans le service postal et dans les entreprises d'acheminement du courrier pour cause de force majeure, et exige que l'intéressé remplisse certaines conditions et en apporte la preuve (règles 5.1) et 5.2)). De même, en ce qui concerne les communications envoyées par voie électronique, elle excuse les retards uniquement en cas de défaillance dans les services de communication électronique du Bureau international ou dans la localité de la partie intéressée (règle 5.3)). D'autres cas, tels que le paiement des taxes par l'intermédiaire de services bancaires, ne sont pas clairement prévus.

PROPOSITION DE MODIFICATION DE LA RÈGLE 5

11. Il est proposé de modifier la règle 5 du règlement d'exécution commun de manière à accorder aux utilisateurs du système de La Haye un sursis équivalent à celui prévu par le règlement d'exécution du PCT. Le nouvel alinéa 1) proposé introduirait le principe général selon lequel l'inobservation d'un délai prévu dans le règlement d'exécution du protocole pour l'accomplissement d'un acte devant le Bureau international peut être excusée lorsque la partie intéressée apporte la preuve, de manière satisfaisante pour le Bureau international, que cette inobservation découle d'un cas de force majeure. Ces cas de force majeure comprennent les perturbations dans les services postaux, d'acheminement du courrier ou de communication électronique qui seraient indépendantes de la volonté de la partie intéressée.

⁵ Se reporter au document PCT/A/42/2, qui peut être consulté à l'adresse suivante : https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/fr/pct_a_42/pct_a_42_2.pdf.

⁶ Se reporter au document PCT/A/47/4 Rev., qui peut être consulté à l'adresse suivante : https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/fr/pct_a_47/pct_a_47_4_rev.pdf.

12. Le nouvel alinéa 1) proposé de la règle 5 du règlement d'exécution commun s'appliquerait à tout acte devant le Bureau international pour lequel le règlement d'exécution du protocole prescrit un délai, tel que l'envoi d'une communication, la rectification d'une irrégularité ou le paiement d'une taxe prescrite. Comme la règle 5 actuellement en vigueur, la nouvelle disposition proposée requiert la présentation de preuves. Toutefois, lorsqu'un cas de force majeure largement établi affecte la région dans laquelle se situe la partie demandant l'application de la règle, le Bureau international pourrait considérer, comme il l'a fait pour la pandémie de COVID-19⁷, que cela constitue en soi une preuve satisfaisante et qu'il n'est pas nécessaire de fournir des détails spécifiques.

13. Il est en outre proposé de supprimer les alinéas 2) et 3), qui ne seraient plus nécessaires. Par conséquent, les alinéas 4) et 5) actuellement en vigueur seraient renumérotés pour devenir respectivement les alinéas 2) et 3).

14. Les propositions de modification susmentionnées seraient utiles aux utilisateurs du système de La Haye confrontés à un cas de force majeure les empêchant de prendre les mesures requises dans le délai imparti. Au cours des dix dernières années, par exemple, les catastrophes naturelles ci-après se sont produites : l'éruption du volcan Eyjafjallajökull, en 2010; le tremblement de terre et le tsunami au Japon, en 2011; les tremblements de terre dans le nord de l'Italie et l'ouragan Sandy, en 2012; le typhon Hagupit, en 2014; et l'ouragan María, en 2017.

15. Enfin, la règle 5 actuellement en vigueur exige que la partie accomplisse l'acte au plus tard cinq jours après la reprise des services postaux, d'acheminement du courrier ou de communication électronique. Ce délai de cinq jours semble trop restrictif et constitue en outre un critère difficile à appliquer avec certitude, et il est proposé d'assouplir cette condition en exigeant simplement que la partie concernée agisse "dès qu'il sera raisonnablement possible de le faire". Ce terme, tiré de la règle 82*quater* du règlement d'exécution du PCT, figurerait dans l'alinéa 3 tel qu'il est proposé de le modifier. Toutefois, comme dans la règle 5 actuellement en vigueur ainsi que dans la règle 82*quater* du règlement d'exécution du PCT, l'alinéa 3) modifié continuerait d'exiger la présentation de preuves et l'accomplissement de l'acte au plus tard six mois après l'expiration du délai concerné.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

16. Comme indiqué plus haut, la pandémie de COVID-19 et les mesures prises à cet égard ont provoqué pour les utilisateurs du système de La Haye de graves perturbations qui sont susceptibles de se poursuivre pendant un certain temps dans plusieurs régions du monde. Au moment de la rédaction du présent document, des mesures étaient encore en place dans de nombreux pays en vue de protéger la population contre les effets de la pandémie; d'autres pays ont levé les restrictions, mais continuent à faire face à une éventuelle deuxième vague d'infections et la réintroduction de ces restrictions est envisagée.

⁷ Se reporter à l'avis n° 14/2020.

17. Pour cette raison, il est nécessaire que les modifications proposées entrent en vigueur sans délai, afin de protéger les intérêts des utilisateurs du système de La Haye. Il est donc proposé que le Bureau international recommande à l'Assemblée de l'Union de La Haye que les modifications décrites ci-dessus entrent en vigueur deux mois après leur adoption.

18. *Le groupe de travail est invité :*

i) à examiner les propositions présentées 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 d'adopter les modifications qu'il est proposé d'apporter au règlement d'exécution en ce qui concerne la règle 5, telles qu'elles sont présentées dans le projet figurant dans l'annexe du présent document, aux fins de leur entrée en vigueur deux mois après leur adoption.

[L'annexe suit]

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

(texte en vigueur le.....)

[...]

**CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

[...]

Règle 5

Excuse de retard dans l'observation de délais

1) *[Excuse de retard dans l'observation de délais dû à des causes de force majeure]* L'inobservation, par une partie intéressée, d'un délai prévu dans le règlement d'exécution pour l'accomplissement d'un acte devant le Bureau international est excusée si la partie intéressée apporte la preuve, d'une façon satisfaisante pour le Bureau international, que ce délai n'a pas été respecté pour raison de guerre, de révolution, de désordre civil, de grève, de calamité naturelle, de perturbations dans les services postaux, d'acheminement du courrier ou de communication électronique dues à des circonstances indépendantes de la volonté de la partie intéressée ou à une autre cause de force majeure.

~~*[Communications envoyées par l'intermédiaire d'un service postal]*~~ L'inobservation, par une partie intéressée, d'un délai pour une communication adressée au Bureau international et expédiée par l'intermédiaire d'un service postal est excusée si la partie intéressée apporte la preuve, d'une façon satisfaisante pour le Bureau international, que

- ~~i) — la communication a été expédiée au moins cinq jours avant l'expiration du délai ou, lorsque le service postal a été interrompu lors de l'un quelconque des dix jours qui ont précédé la date d'expiration du délai pour raison de guerre, de révolution, de désordre civil, de grève, de calamité naturelle ou d'autres raisons semblables, la communication a été expédiée au plus tard cinq jours après la reprise du service postal,~~
- ~~ii) — que sous pli recommandé ou que les données relatives à l'expédition ont été enregistrées par le service postal au moment de l'expédition, et que,~~
- ~~iii) — lorsque le courrier, dans certaines catégories, n'arrive normalement pas au Bureau international dans les deux jours suivant son expédition, la communication a été expédiée dans une catégorie de courrier qui parvient normalement au Bureau international dans les deux jours suivant l'expédition, ou l'a été par avion.~~

2) ~~*[Communications envoyées par l'intermédiaire d'une entreprise d'acheminement du courrier]*~~ L'inobservation, par une partie intéressée, d'un délai pour une communication adressée au Bureau international et envoyée par l'intermédiaire d'une entreprise d'acheminement du courrier est excusée si la partie intéressée apporte la preuve, d'une façon satisfaisante pour le Bureau international, que

~~i) — la communication a été envoyée au moins cinq jours avant l'expiration du délai ou, lorsque le fonctionnement de l'entreprise d'acheminement du courrier a été interrompu lors de l'un quelconque des dix jours qui ont précédé la date d'expiration du délai pour raison de guerre, de révolution, de désordre civil, de calamité naturelle ou d'autres raisons semblables, la~~

~~communication a été envoyée au plus tard cinq jours après la reprise du fonctionnement de l'entreprise d'acheminement du courrier, et que~~

~~ii) — les données relatives à l'envoi de la communication ont été enregistrées par l'entreprise d'acheminement du courrier au moment de l'envoi.~~

~~3) — [Communication envoyée par voie électronique] 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 indépendantes de la volonté de la partie intéressée, et que la communication a été effectuée au plus tard cinq jours après la reprise du service de communication électronique.~~

~~4) [Limites à l'excuse] L'inobservation d'un délai n'est excusée en vertu de la présente règle que si la preuve visée à l'alinéa 1), 2) ou 3) et la communication ou, le cas échéant, un double de celle-ci, sont reçus~~ est reçue par le Bureau international et l'acte correspondant est accompli devant celui-ci dès qu'il est raisonnablement possible de le faire et au plus tard six mois après l'expiration du délai applicable.

~~5) [Exception] La présente règle ne s'applique pas au paiement de la deuxième partie de la taxe de désignation individuelle par l'intermédiaire du Bureau international prévu à la règle 12.3)c).~~

[...]

[Fin de l'annexe et du document]