



SOUMISSION AU COMITÉ PERMANENT DU DROIT DES MARQUES, DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS ET DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES SUR LES DOMAINES DE CONVERGENCE POSSIBLES DANS LE DROIT ET LA PRATIQUE EN MATIÈRE DE DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS

I. Introduction

MARQUES fut fondé en 1987 et est enregistrée au Royaume-Uni en tant que société à but non lucratif « à engagement limité par garantie ». Elle n'a pas d'actionnaires, ne distribue pas de dividendes et il est expressément interdit que ses dirigeants soient payés pour leurs services. **MARQUES** représente les intérêts des propriétaires européens de droits de propriété intellectuelle (« DPI ») dans le monde entier, pour la protection et l'utilisation des DPI comme éléments essentiels du commerce. Ses membres actuels – propriétaires de DPI et praticiens du droit les représentant – s'élevaient au nombre de 600, répartis dans 84 pays, et appartiennent à tous les secteurs industriels.

Un des objectifs importants de **MARQUES** est la sauvegarde des intérêts du public en assurant une juste protection des DPI, ainsi que la sauvegarde des intérêts des titulaires de DPI en matière de régime de protection des DPI. **MARQUES** tente d'atteindre ses objectifs en soutenant le principe de lois relatives à la propriété intellectuelle destinées à protéger le public de la tromperie et la confusion. **MARQUES** est un observateur officiel non-gouvernemental de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (« OMPI »).

Depuis 2005 des discussions ont lieu entre l'OMPI et la plus large communauté de la propriété intellectuelle concernant le souhait d'une harmonisation internationale du droit des dessins et modèles industriels et de sa pratique. Ceci peut être observé dans les contextes suivants :

- i. La coopération internationale existante dans le domaine des dessins et modèles industriels, comme l'illustre le Système de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels; et
- ii. Une tendance plus ample vers une harmonisation internationale du droit de la propriété intellectuelle et de sa pratique, comme l'illustrent le Traité sur le Droit des Brevets (2000) et le Traité de Singapour sur le Droit des Marques (2006).

En février 2010, le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques de l'OMPI a publié un document (SCT/23/5) qui présente clairement les bénéfices potentiels d'une harmonisation et d'une simplification des procédures d'enregistrement des dessins et modèles. Le document relève qu'un tel changement bénéficierait tant aux propriétaires de dessins ou modèles industriels qu'aux utilisateurs des différents systèmes nationaux et supranationaux et qu'aux autorités administrant ces systèmes.

Le document SCT/23/5 se base sur des études comparatives antérieures du droit des dessins et modèles industriels international et de sa pratique. Il classe les différents secteurs du droit et de sa pratique en trois groupes : (i) domaines de convergence possibles, où il apparaît qu'un consensus se développe ; (ii) secteurs laissant voir des tendances communes, où un consensus unique n'existe pas mais où des modèles peuvent être identifiés ; et (iii) secteurs où il y a des divergences entre les différentes législations nationales. Ce travail est utile dans la mesure où il identifie les secteurs du droit et de la pratique qui pourraient être le plus facilement harmonisés.

MARQUES soutient les efforts significatifs réalisés jusqu'ici par les États membres pour assister aux principales discussions relatives à l'harmonisation du droit des dessins et modèles industriels et de sa pratique, et encourage les États membres, dans l'intérêt des utilisateurs comme dans celui des offices de propriété industrielle, à légiférer dans ces domaines d'harmonisation où il apparaît déjà y avoir un fort consensus, tout en poursuivant les discussions et, si possible, à s'accorder sur d'autres domaines d'harmonisation.

II. Avantages potentiels découlant d'une convergence entre États membres en ce qui concerne le Droit et la Pratique en matière de Dessins et Modèles Industriels

Le monde a changé de manière significative au cours de ces 50 dernières années, et dans des directions que les instigateurs du droit de la propriété intellectuelle ne pouvaient envisager. L'avènement et le développement de machines de copiage sophistiquées (également en couleurs), la communication instantanée et la faculté de transmettre des images électroniquement sans perte de précision sont désormais des aspects de la vie moderne qui peuvent être considérés comme acquis.

Parallèlement au développement de la technologie, les marchés aussi ont changé. De nombreuses entreprises opèrent aujourd'hui au-delà des frontières nationales, et désirent vendre et protéger leurs innovations dans plusieurs ou même de nombreuses juridictions. Un grand nombre d'entreprises opèrent aujourd'hui effectivement dans un contexte international, et recherchent ainsi une protection pour leurs DPI dans plus de 160 pays. Par ailleurs, Internet signifie aujourd'hui que les innovations demeurent rarement locales; avec des outils de communication tels que Twitter et les emails, les lancements de produit sont instantanément communiqués au monde entier. La confluence entre des marchés internationaux développés et une communication instantanée signifie que, s'il doit y avoir un moment clé pour une protection internationale harmonisée des dessins et modèles industriels et ornementaux, ce moment clé est arrivé.

Les utilisateurs du système de protection de dessins et modèles - créateurs individuels, PME ou entreprises multinationales - ont tous besoin d'un système qui soit

efficace, rapide et rentable, afin de correspondre au marché sur lequel ils offrent leurs biens et leurs services. Cependant, comme le fait remarquer le document SCT/23/5, les formalités et procédures actuelles relatives à la protection des dessins et modèles industriels et ornementaux sont souvent complexes et il est fréquent qu'elles diffèrent d'une juridiction à l'autre. **MARQUES** soutient tout particulièrement les paragraphes 8-14 de SCT/23/5, qui reflètent la pratique des membres de **MARQUES**.

Un système de protection des dessins et modèles industriels harmonisé au niveau international et plus efficace accroîtrait son intérêt parmi ses utilisateurs, favoriserait un plus grand nombre de dépôts multi-juridictionnels, et élèverait le droit des dessins et modèles industriels au même rang que d'autres secteurs mieux établis du droit de la propriété intellectuelle. **MARQUES** soutient l'idée que cette harmonisation accroîtrait l'efficacité du droit des dessins et modèles industriels, pour le bénéfice commun des utilisateurs et des administrations.

Un problème supplémentaire existe également concernant le droit des dessins et modèles : l'harmonisation est requise afin d'augmenter l'efficacité, mais également pour éviter la perte de droits. Dans certains cas, une législation divergente pourra empêcher le propriétaire d'un dessin d'obtenir une protection à l'étranger, par exemple dans le cas où le propriétaire a divulgué son dessin sur son propre territoire, invoquant le délai de grâce pour déposer une demande après la divulgation du dessin. Plus généralement, la perte non-intentionnelle de droits substantiels peut résulter du non respect de conditions formelles divergentes. **MARQUES** croit que l'harmonisation devrait de façon générale être mise en oeuvre, de manière à réduire les situations où les propriétaires de dessins et modèles ne seraient pas en mesure d'obtenir une protection pour leurs dessins et modèles.

III. **Domaines de Convergence Possibles**

MARQUES soutient l'harmonisation des secteurs identifiés comme secteurs possible de convergence dans le document SCT/23/5.

(a) **Forme de la reproduction**

Du fait de conditions différentes concernant la forme (par exemple graphique/photographique, couleur/échelle de gris) des reproductions du dessin ou du modèle, les propriétaires qui recherchent actuellement une protection dans différentes juridictions doivent préparer de nombreuses séries de reproductions. Des conditions divergentes augmentent la durée et les coûts financiers pour les propriétaires de dessins et modèles, en rendant nécessaire la préparation de multiples demandes faites sur mesure pour chacune des juridictions, mais également pour les administrateurs, en augmentant les chances que les demandes soient non-conformes et contiennent des irrégularités.

MARQUES soutient qu'une plus grande cohérence des conditions requises pour les demandes d'enregistrement conduirait à renforcer la sécurité juridique. Ceci conduirait à augmenter le nombre de demandes d'enregistrement et donc à générer une source plus importante de revenus pour les autorités. Des formulaires de demande standardisés rationaliseraient le travail demandé tant pour les propriétaires de dessins et modèles que pour les autorités, en permettant ainsi l'économie de temps et d'argent des deux côtés. Ces arguments ont été suivis avec succès dans le cas de la réforme du

droit des marques : en effet, la récente expérience internationale dans le cadre de la réforme du droit des marques peut servir de modèle à la réforme du droit des dessins et modèles industriels.

MARQUES soutient le texte proposé au paragraphe 19 (a) du document SCT/23/5. Comme il est mentionné plus haut, les avancées dans la technologie de la reproduction signifient que ce qui est proposé est un standard minimum atteignable. Plus spécifiquement, **MARQUES** soutient que les créateurs soient autorisés à utiliser :

- i. des reproductions graphiques ou photographiques ;
- ii. des reproductions en couleurs ou en noir et blanc ;
- iii. des lignes en pointillés pour indiquer les éléments dont la protection n'est pas demandée ; et
- iv. des hachures pour faire apparaître plus clairement les contours ou le volume d'un modèle ou dessin tridimensionnel.

De plus, **MARQUES** soutient l'idée selon laquelle les demandeurs doivent se voir accorder une grande liberté pour décider de la forme de reproduction utilisée. Dans le but d'harmoniser la pratique, la faculté pour les autorités de faire des demandes ultérieures devrait être limitée. L'objectif devrait être de pouvoir utiliser une même série de reproductions dans tous les pays.

(b) **Nombre d'exemplaires de chaque reproduction**

MARQUES soutient tous les offices nationaux dans leurs efforts pour développer le dépôt des demandes de dessin ou modèle sous forme électronique. Compte tenu des récents et rapides progrès en la matière, **MARQUES** s'attend à ce que, dans les prochaines années, la plupart des offices nationaux fasse un pas significatif dans cette direction.

MARQUES considère ainsi que l'exigence des trois exemplaires de chaque reproduction est un reflet du passé, et non de l'avenir. **MARQUES** soutient cependant le paragraphe 22(b) du SCT/23/5 en tant que mesure intermédiaire avant que le dépôt sous forme électronique ne devienne universel.

(c) **Vues**

MARQUES soutient l'harmonisation du nombre de vues des dessins et modèles industriels requises pour le dépôt d'une demande d'enregistrement. Les membres de **MARQUES** rapportent que les divergences dans les conditions relatives au nombre de vues constituent un des aspects des stratégies internationales de dépôts de dessin ou modèle industriel qui augmente de façon significative les coûts et les délais.

MARQUES est favorable à ce qu'il n'y ait pas de nombre minimal de vues et que le nombre maximal de vues soit établi à sept (7) par le SCT. Entre 1 et 7 vues (incluses), les utilisateurs du système devraient être en mesure de choisir eux-mêmes combien de vues sont nécessaires pour représenter le dessin ou modèle industriel.

MARQUES ne s'oppose pas à la possibilité pour les offices nationaux, proposition suggérée au paragraphe 25(c) du SCT/23/5, d'exiger des vues supplémentaires, à condition qu'une telle demande ne soit faite qu'en cas de circonstances exceptionnelles.

Encore une fois, le but de l'harmonisation doit être de permettre à un demandeur de déposer le même jeu d'exemplaires dans chaque État membre, sans avoir besoin de supprimer ou d'ajouter des vues en fonction de la juridiction.

(d) **Autres éléments généralement exigés dans la demande**

MARQUES soutient l'énoncé de la première phrase du paragraphe 30(d) du SCT/23/5, mais souhaiterait que l'harmonisation porte sur le plus d'aspects possibles des dépôts de dessin ou de modèle. C'est pourquoi **MARQUES** préférerait que soient également harmonisées les conditions listées dans la seconde phrase, à savoir : une revendication ou une déclaration de nouveauté ; une description et/ou l'indication de l'identité du créateur du dessin ou modèle industriel.

Selon le point de vue de **MARQUES**, l'harmonisation devrait prévoir que les éléments suivants ne soient pas requis :

- i. une revendication ;
- ii. une déclaration de nouveauté ;
- iii. une description ; ou
- iv. une indication de l'identité du créateur.

L'harmonisation devrait prévoir que ces éléments soient optionnels, à la discrétion du demandeur, et non pas obligatoirement requis dans tous les États membres.

(e) **Formalités etc**

Les membres de **MARQUES** relèvent que les différentes exigences nationales concernant le créateur peuvent accroître considérablement les coûts des stratégies internationales de dépôts. Par conséquent, **MARQUES** soutient ce qui est écrit au paragraphe 32(e) du SCT/23/5, en y ajoutant que la signature du représentant du déposant devrait être suffisante pour conclure la déclaration de cession pré-imprimée pour le compte du déposant.

(f) **Division des demandes**

MARQUES soutient l'énoncé du paragraphe 35(f) du SCT/23/5.

MARQUES soutient également une harmonisation de la possibilité d'avoir plusieurs dessins et/ou modèles dans une seule demande. Actuellement admise dans certaines juridictions, cette possibilité permet un gain significatif au niveau des coûts et des moyens administratifs. De nouveau, le but devrait être de permettre l'utilisation d'une même demande dans plusieurs pays.

(g) **Communications**

Les membres de **MARQUES** relèvent que les exigences actuelles quant à l'attestation, la notarisation, l'authentification ou la légalisation de la signature augmentent significativement les coûts des stratégies internationales de dépôts. Ces exigences devraient être abolies en tant qu'elles ne poursuivent plus aucun intérêt légitime à l'ère de l'électronique.

MARQUES ne voit pas la nécessité de maintenir l'expression du paragraphe 38(g) du SCT/23/5 « *sauf pour des cas individuels spécifiés* ». Ceci laisse ouverte la possibilité aux États membres de stipuler de multiples conditions, affaiblissant l'objectif d'harmonisation. Même en cas de renonciation à un enregistrement, **MARQUES** ne voit aucune raison à l'exigence d'une signature attestée, reconnue conforme par un officier public, authentifiée ou légalisée. Une demande signée (ou signée électroniquement) par le propriétaire ou son représentant devrait pouvoir suffire.

IV. **Tendances Communes**

De manière générale, **MARQUES** souhaiterait que le plus possible de tendances communes identifiées par le SCT/23/5 soient approfondies, dans le but de les inclure dans les efforts d'harmonisation du SCT. Tandis que certaines divergences perdurent, une harmonisation dans ces secteurs serait une avancée considérable pour les utilisateurs du système.

Du point de vue de **MARQUES**, le SCT a un rôle important à jouer dans la promotion de l'harmonisation. Par conséquent, **MARQUES** considère qu'il serait approprié de poursuivre des efforts d'harmonisation pour les domaines suivants :

(a) **Conditions relatives à la date de dépôt**

MARQUES soutient l'énoncé du paragraphe 44(a) du SCT/23/5 qui reflète la liste maximale appropriée des conditions relatives à la date de dépôt. A l'inverse des marques, le fait de ne pas avoir déposé à une certaine date peut mener à la perte, pour toujours, du droit de déposer une demande (ou d'invalider tout enregistrement accordé). Toute liste de conditions d'attribution d'une date de dépôt devrait ainsi être la plus courte possible.

MARQUES est contre l'inclusion des éléments suivants dans toute liste de conditions d'attribution d'une date de dépôt:

- i. une description du dessin ou modèle ;
- ii. une revendication ;
- iii. le paiement d'une taxe ; ou
- iv. des conditions quant à l'attestation, la notarisation, l'authentification ou la légalisation de signature.

(b) **Ajournement de la publication et dessins et modèles secrets**

MARQUES est favorable à l'harmonisation des régimes d'ajournement de la publication. **MARQUES** soutient donc les efforts du SCT pour harmoniser le délai minimum d'ajournement dans les différents États. **MARQUES** soutient l'idée d'une période minimale de 6 mois, mais aimerait voir celle-ci augmenter avec le temps.

(c) **Délai de grâce pour le dépôt en cas de divulgation**

MARQUES soutient les efforts pour harmoniser la durée d'un délai de grâce, au moins en ce qui concerne la divulgation effectuée par ou pour le compte du créateur ou par son ayant droit, et soutient le libellé du paragraphe 54(c) du SCT/23/5.

MARQUES souhaiterait voir de plus amples discussions au sujet de l'harmonisation de la durée du délai de grâce, et aimerait la voir fixée à 12 mois. **MARQUES** reconnaît que ceci pourrait ne pas être réalisable pour le moment.

De plus, **MARQUES** souhaiterait voir les efforts pour l'harmonisation inclure une stipulation expresse prévoyant que le dessin ou modèle divulgué à un tiers sous condition explicite ou implicite de secret ne soit pas réputé divulgué au public.

(d) **Structure de la durée de protection**

MARQUES soutient l'harmonisation de la structure de la durée de protection, et aimerait voir la durée maximale de protection établie à 25 ans, avec un renouvellement tous les 5 ans. Les décisions de renouvellement sont moins coûteuses si elles sont prises en même temps. Si les renouvellements adviennent en même temps, cela évite aux créateurs/titulaires de DPI d'être confrontés à ce problème plus fréquemment que tous les 5 ans.

(e) **Mesures de sursis**

MARQUES soutient l'harmonisation des mesures de sursis, et estime que de telles mesures devraient être disponibles aux utilisateurs (dans la droite ligne de l'approche suivie par le Traité sur le Droits des Brevets).

V. **Absence de Tendance Commune pour l'heure**

MARQUES reconnaît que l'harmonisation dans les domaines identifiés ci-dessous peut être plus difficile, et presse les États membres à ne pas retarder les efforts d'harmonisation dans les secteurs où elle est réalisable.

(a) **Spécimens**

Les membres de **MARQUES** notent qu'ils n'utilisent des spécimens que pour une toute petite fraction des formulaires de demande de dessin ou modèle. Etant donné l'excellente technologie de reproduction, il apparaît inutile d'inclure la possibilité de présentation de spécimens.

Respectueusement,

Le 1^{er} juin 2010,



Guido Baumgartner
Président du Conseil de **MARQUES**



David Stone
Membre du Conseil de **MARQUES** et
Président de l'Équipe Dessins et Modèles
de **MARQUES**