

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

**Quatrième session  
Genève, 16 – 18 juin 2014**

MISE À LA DISPOSITION DU PUBLIC DES INFORMATIONS RELATIVES AUX MODIFICATIONS APPORTÉES À UN DESSIN OU MODÈLE INDUSTRIEL QUI FAIT L'OBJET D'UN ENREGISTREMENT INTERNATIONAL PAR SUITE D'UNE PROCÉDURE DEVANT UN OFFICE

*Document établi par le Bureau international*

### **I. INTRODUCTION**

1. À sa troisième session, tenue du 28 au 30 octobre 2013, le Groupe de travail sur le développement juridique du système de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels (ci-après dénommés "groupe de travail" et "système de La Haye" respectivement) a étudié la possibilité d'introduire dans le système de La Haye un mécanisme pour assurer la mise à la disposition du public des informations relatives aux modifications apportées à un dessin ou modèle industriel qui fait l'objet d'un enregistrement international par suite d'une procédure devant l'Office d'une partie contractante désignée<sup>1</sup>.

2. Le groupe de travail a convenu que les modifications apportées à un dessin ou modèle industriel par suite d'une procédure devant un Office devaient être mises à la disposition du public de manière centralisée. Le groupe de travail a également demandé au Bureau international d'établir un document analysant l'éventuelle introduction d'un mécanisme de retour

---

<sup>1</sup> Voir le document H/LD/WG/3/5, intitulé "Mise à la disposition du public des informations relatives aux modifications apportées à un dessin ou modèle industriel qui fait l'objet d'un enregistrement international par suite d'une procédure devant un Office" et les paragraphes 85 à 102 du document H/LD/WG/3/8 Prov., intitulé "Projet de rapport", disponibles sur le site Web de l'OMPI à l'adresse [http://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting\\_id=29704](http://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=29704).

d'informations (ci-après dénommé "mécanisme de retour d'informations" aux fins du présent document) dans le système de La Haye à cet effet. En conséquence, les observations faites lors de la troisième session du groupe de travail, ainsi que le mécanisme en vertu du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "système de Madrid") et les informations mises à disposition dans la base de données ROMARIN, seront pris en compte.

3. Il est rappelé que l'article 14.2)c) de l'Acte de 1999 prévoit que l'effet conféré à l'enregistrement international en vertu de l'article 14.1), 2)a) et b) s'applique 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". L'objectif du présent document est d'établir le mécanisme de retour d'informations afférent à ces modifications destinées à être communiquées au Bureau international par l'Office d'une partie contractante désignée et à être mises à la disposition du public de manière centralisée par le Bureau international.

## II. MÉCANISME ADOPTÉ DANS LE CADRE DU SYSTÈME DE MADRID

### CADRE JURIDIQUE

4. En règle générale, le champ d'application d'un droit découlant de l'enregistrement d'une marque est déterminé par la marque elle-même et une liste des produits et/ou services pour lesquels la marque est enregistrée et/ou utilisée. Dans le cadre du système de Madrid, la protection peut être accordée à une marque qui fait l'objet d'un enregistrement international en ce qui concerne la liste des produits et/ou services modifiée par suite d'une procédure devant l'Office d'une partie contractante désignée<sup>2</sup>.

5. La règle 18<sup>ter</sup> 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 dénommés "le règlement d'exécution commun de Madrid", "l'Arrangement de Madrid" et le "Protocole de Madrid", respectivement) prévoit un mécanisme de retour d'informations en ce qui concerne la modification de la liste des produits et/ou services<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Dans le cadre du système de Madrid, il est également possible de modifier la liste des produits et/ou services en présentant au Bureau international une demande d'inscription au registre international d'une limitation de la liste des produits et/ou services, conformément à la règle 25.1)a)ii) du règlement d'exécution commun de Madrid. Une telle limitation peut concerner tout ou partie des parties contractantes désignées à la discrétion du titulaire de l'enregistrement international.

<sup>3</sup> La règle 18<sup>ter</sup>, "Décision finale concernant la situation de la marque dans une partie contractante désignée" du règlement d'exécution commun de Madrid est libellée comme suit :

"1) [Déclaration d'octroi de la protection lorsque aucune notification de refus provisoire n'a été communiquée] Lorsque, avant l'expiration du délai applicable en vertu de l'article 5.2) de l'Arrangement ou de l'article 5.2)a), b) ou c) du Protocole, toutes les procédures devant un Office sont achevées et qu'il n'y a pas de motif pour cet Office de refuser la protection, cet Office envoie au Bureau international, dès que possible et avant l'expiration de ce délai, une déclaration selon laquelle la protection de la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international est accordée dans la partie contractante concernée.

2) [Déclaration d'octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire] Sauf s'il envoie une déclaration en vertu de l'alinéa 3), un Office qui a communiqué une notification de refus provisoire envoie au Bureau international, une fois que toutes les procédures devant cet Office concernant la protection de la marque sont achevées,

i) soit une déclaration indiquant que le refus provisoire est retiré et que la protection de la marque est accordée, dans la partie contractante concernée, pour tous les produits et services pour lesquels la protection a été demandée,

ii) soit une déclaration indiquant les produits et services pour lesquels la protection de la marque est accordée dans la partie contractante concernée.

6. Si l'Office d'une partie contractante désignée a communiqué une notification de refus provisoire conformément à l'article 5.1) de l'Arrangement de Madrid ou du Protocole de Madrid, l'Office doit envoyer au Bureau international l'une des déclarations suivantes, une fois que toutes les procédures entamées devant ledit Office ont abouti :

- déclaration d'octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire conformément à la règle 18ter.2), ou
- confirmation de refus provisoire total conformément à la règle 18ter.3).

7. En cas de modification de la liste des produits et/ou services, une déclaration d'octroi de la protection doit indiquer les produits et/ou services pour lesquels la protection est accordée dans la partie contractante concernée, conformément à l'alinéa ii) de la règle 18ter.2). Par conséquent, toute modification de la liste des produits et/ou services sera communiquée au Bureau international.

8. Pour sa part, aucune disposition du règlement d'exécution commun de Madrid n'exige l'indication des produits et/ou services pour lesquels la protection est accordée dans la partie contractante concernée, lorsqu'aucune notification de refus provisoire n'a été communiquée (voir la règle 18ter.1)). Cela pourrait s'expliquer par une hypothèse sous-jacente selon laquelle une modification de la liste des produits et/ou services a lieu normalement après un refus provisoire.

9. Si le Bureau international reçoit la déclaration visée par la règle 18ter.2) ci-dessus, il la stocke sous forme de document PDF et la diffuse dans la gazette et la base de données ROMARIN.

## GAZETTE ET BASE DE DONNÉES ROMARIN

10. La gazette est l'unique support officiel de publication des données pertinentes en vertu de la règle 32.1) du règlement d'exécution commun de Madrid. Elle est destinée à la publication des données pertinentes en temps opportun, c'est-à-dire immédiatement après l'inscription d'une transaction donnée au registre international. La recherche dans la gazette peut se faire par numéro d'enregistrement international, par nom du titulaire ou par nom de la marque. La consultation par chapitre est également possible; les lecteurs sont invités à sélectionner une transaction qui les intéresse. En cas de sélection de la "déclaration d'octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire (règle 18ter.2)", par exemple, une liste des enregistrements internationaux au titre desquels ladite déclaration est publiée dans une édition donnée s'affiche. Les lecteurs peuvent aussi consulter un document PDF de la déclaration publiée par l'Office de

---

[Suite de la note de la page précédente]

3) [*Confirmation de refus provisoire total*] Un Office qui a envoyé au Bureau international une notification de refus provisoire total envoie au Bureau international, une fois que toutes les procédures devant cet Office concernant la protection de la marque sont achevées et que cet Office a décidé de confirmer le refus de la protection de la marque dans la partie contractante concernée pour tous les produits et services, une déclaration à cet effet.

4) [*Nouvelle décision*] Lorsque, après l'envoi d'une déclaration en vertu soit de l'alinéa 2), soit de l'alinéa 3), une nouvelle décision a une incidence sur la protection de la marque, l'Office, dans la mesure où il a connaissance de cette décision, envoie au Bureau international une nouvelle déclaration indiquant les produits et services pour lesquels la marque est protégée dans la partie contractante considérée.

5) [*Inscription, information du titulaire et transmission de copies*] Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration reçue en vertu de la présente règle, il en informe le titulaire et, lorsque la déclaration a été communiquée, ou peut être reproduite, sous forme de document distinct, il transmet une copie de ce document au titulaire."

la partie contractante désignée concernée, lequel devrait contenir une liste modifiée des biens et/ou services.

11. La gazette est conçue pour afficher uniquement les transactions enregistrées et traitées aux fins de publication dans une édition donnée (lot d'informations hebdomadaires et informations ponctuelles). La base de données ROMARIN<sup>4</sup> contient des informations sur tous les enregistrements internationaux qui sont inscrits au registre international ou qui ont expiré au cours des six derniers mois. Elle comprend des données relatives aux notifications de refus, aux déclarations d'octroi de la protection, etc., lesquelles sont envoyées au Bureau international par les Offices des parties contractantes désignées. ROMARIN facilite une recherche d'enregistrements internationaux par les utilisateurs du système de Madrid. Les utilisateurs peuvent visualiser une copie scannée de chaque notification ou déclaration unique envoyée au Bureau international par les Offices des parties contractantes désignées pour un enregistrement international donné.

### III. ANALYSE

#### TYPES DE MODIFICATIONS DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS

12. Il est rappelé que, afin de favoriser les débats à la troisième session du groupe de travail, le Bureau international a préparé un questionnaire visant à recueillir des informations sur d'éventuelles modifications auprès des Offices des États membres actuels et futurs de l'Union de La Haye<sup>5</sup>. Le but du questionnaire était de mieux comprendre le type de modifications apportées à un dessin ou modèle industriel par suite d'une procédure devant les Offices, leur fréquence, les procédures relatives à ces modifications et la façon dont ces dernières sont mises à la disposition du public. Le Bureau international a reçu des réponses au questionnaire de la part de 39 Offices, dont 25 sont ceux de membres de l'Union de La Haye<sup>6</sup>.

13. Selon les réponses reçues par le Bureau international en ce qui concerne les différents types de modifications, 22 Offices permettent la modification des vues ou le dépôt de vues supplémentaires. En ce qui concerne le contenu des modifications admissibles pour les dessins, sous certaines conditions, certains éléments peuvent être supprimés; par exemple, si une vue inclut des drapeaux ou d'autres symboles officiels ou bien des marques, ces derniers peuvent être supprimés si cela n'affecte pas l'impression d'ensemble du dessin ou modèle. Certains éléments n'ayant pas pu faire l'objet d'un octroi de protection peuvent être rejetés s'ils sont présentés sous forme de pointillés et/ou au moyen d'une déclaration.

14. Le questionnaire a également révélé que 10 Offices permettent la modification de la description ou la proposition d'une description supplémentaire, y compris d'une revendication de non-protection. Enfin, six Offices permettent de modifier le type de dessin ou modèle industriel (dessin ou modèle partiel, principal ou connexe, par exemple). Les modifications apportées à une indication du produit ou à une revendication ont également été mentionnées.

15. Tous ces types de modifications peuvent concerner la portée du droit du dessin ou modèle en vertu de la législation applicable d'une partie contractante désignée dont l'Office accepte les types de modifications respectifs.

---

<sup>4</sup> ROMARIN est l'abréviation de "*Read-Only-Memory of Madrid Active Registry Information*". La base de données est disponible à l'adresse <http://www.wipo.int/romarin>.

<sup>5</sup> Le questionnaire a été annexé à la circulaire de l'OMPI n° C.H 99 du 3 mai 2013, adressée aux Offices de propriété industrielle des États membres de l'OMPI, à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), à l'Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI) et au Bureau régional de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI).

<sup>6</sup> Voir le document H/LD/WG/3/5, disponible sur le site Web de l'OMPI à l'adresse [http://www.wipo.int/meetings/fr/doc\\_details.jsp?doc\\_id=247303](http://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=247303).

## TIMING RELATIF AUX MODIFICATIONS DEVANT UN OFFICE

16. L'une des raisons qui amène en général à demander la modification d'un dessin ou modèle industriel est le fait de remédier aux motifs d'un refus. Une telle modification aurait lieu dans le cadre d'une procédure devant l'Office, normalement dans un délai fixé après la notification de refus. Cependant, de nombreux pays permettent au déposant de modifier le dessin ou modèle industriel immédiatement après le dépôt afin de régulariser le document de demande et de prévenir un éventuel refus.

17. Dans le cadre du système de Madrid, le déposant peut solliciter une protection auprès des "autres parties contractantes" d'une marque qui a déjà été enregistrée, ou dont l'enregistrement a été demandé, à l'Office de la partie contractante avec laquelle le déposant a un certain lien ("Office d'origine"). Le concept d'Office d'origine n'existe pas dans le système de La Haye. Le déposant peut désigner sa partie contractante dans une demande internationale ("autodésignation"), ce qu'il fait d'ailleurs assez souvent<sup>7</sup>. Une demande internationale peut souvent être un premier dépôt au sens de l'article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

18. Il s'ensuit que, dans le cadre du système de La Haye, à la suite de la publication internationale, une certaine procédure (un examen d'office, par exemple) peut avoir lieu dans la partie contractante où réside le déposant et dont la procédure nationale peut être connue du déposant. Dans certains cas, le déposant (le titulaire de l'enregistrement international) peut donc souhaiter communiquer avec l'Office de ladite partie contractante en vue de la modification du dessin ou modèle industriel. La demande de modification peut être déposée dans la langue locale, sans nomination d'un représentant. Cette situation n'est pas envisagée dans le cadre du système de Madrid. Cependant, en théorie, une modification peut être demandée directement par l'Office de toute partie contractante désignée qui l'accepte.

19. Si la modification est acceptée par l'Office (avant notification du refus), et si l'Office n'a pas trouvé de motifs de refus, la conséquence probable est que la protection soit finalement accordée au dessin ou modèle industriel modifié, en l'absence de notification de refus au Bureau international. Ainsi, le groupe de travail souhaitera peut-être examiner si une modification apportée dans les situations ci-dessus devrait également être soumise au mécanisme de retour d'informations.

## COMMUNICATION AU BUREAU INTERNATIONAL DES INFORMATIONS RELATIVES AUX MODIFICATIONS

20. Le mécanisme de retour d'informations vise à recueillir les informations relatives aux modifications apportées au dessin ou modèle industriel auquel la protection est accordée par la partie contractante désignée. Ainsi, ces informations ne seraient réclamées par le Bureau international que si l'Office parvient à une conclusion positive dans la décision finale, à savoir l'octroi de la protection du dessin ou modèle industriel modifié.

21. Par conséquent, dans le cadre juridique du système de La Haye, une bonne communication des informations relatives aux modifications consisterait à transmettre une déclaration d'octroi de la protection telle que prévue dans la règle 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") ainsi qu'une notification de retrait d'un refus telle que prévue dans la règle 18.4) dudit règlement.

---

<sup>7</sup> Toute partie contractante dont l'Office est un Office procédant à un examen peut interdire l'autodésignation conformément à l'article 14.3)a) de l'Acte de 1999. Toutefois, aucune partie contractante n'a fait cette déclaration.

22. L'émission d'une déclaration d'octroi de la protection conformément à la règle 18*bis*.2) et d'une notification de retrait d'un refus conformément à la règle 18.4) est obligatoire. À cet égard, il est rappelé que l'article 12.4) de l'Acte de 1999 prévoit que "tout refus peut être retiré, partiellement ou totalement, en tout temps par l'Office qui l'a communiqué", et que la règle 14.2)b) prévoit l'effet de l'octroi de la protection en vertu de la législation applicable lorsque l'Office a communiqué un refus et a ultérieurement retiré ce refus, partiellement ou totalement.

23. Les règles 18.4) et 18*bis*.2) sont conformes aux deux dispositions précitées de l'Acte de 1999, destinées à tenir compte, dans le registre international, de la décision finale sur le statut du dessin ou modèle industriel lorsque le refus est retiré partiellement ou totalement. Ces deux règles diffèrent par la "forme" de communication adoptée<sup>8</sup>. Le retrait de refus n'est pas prévu dans l'Acte de 1960 de l'Arrangement de La Haye. Cependant, il va de soi qu'un refus peut être retiré en vertu de l'Acte de 1960, et la règle 18.4) ou 18*bis*.2) s'appliquerait par conséquent, à la discrétion de l'Office d'une partie contractante désignée.

24. L'émission d'une déclaration d'octroi de la protection en vertu de la règle 18*bis*.1) est facultative. L'envoi de cette déclaration positive dans le délai de refus applicable vise à notifier au titulaire de l'enregistrement international que la protection a été (ou sera) accordée dans la partie contractante désignée dès l'aboutissement d'une certaine procédure à l'Office. Sinon, le statut du dessin ou modèle industriel dans cette partie contractante désignée serait déterminé selon le principe de "l'acceptation tacite", c'est-à-dire qu'aucun refus n'ayant été envoyé dans le délai de refus applicable, il est considéré que l'enregistrement international produit les mêmes effets que l'octroi de la protection pour le dessin ou modèle industriel en vertu de la législation de cette partie contractante, au plus tard à compter de la date d'expiration de la période de refus ou du délai précisé dans la déclaration faite en vertu de la règle 18.1)c)i) ou ii).

25. Toutefois, comme expliqué au paragraphe 19 ci-dessus, la protection peut être accordée au dessin ou modèle industriel modifié par le titulaire d'un enregistrement international qui n'a pas reçu de notification de refus de la part du Bureau international.

26. Ainsi, si le mécanisme de retour d'informations devait recourir uniquement à une déclaration d'octroi de la protection en vertu de la règle 18*bis*.1) et 2) et à une notification de retrait d'un refus conformément à la règle 18.4) comme méthodes de communication, le Bureau international devrait recevoir une déclaration d'octroi de la protection en vertu de la règle 18*bis*.1) en cas de modification dans le cadre d'une procédure devant l'Office.

27. Par ailleurs, le délai applicable dans lequel la déclaration ci-dessus peut être faite devra être examiné aux fins de désignation d'une partie contractante qui a opté pour l'alinéa i) ou ii) de la règle 18.1)c). Si la partie contractante a fait une déclaration en vertu de l'une des règles ci-dessus, un enregistrement international peut produire l'effet visé à la règle 14.2)a) de l'Acte de 1999 après la date d'expiration du délai de refus applicable sur le territoire ladite partie contractante. Il s'ensuit que, dans certains cas, l'Office est en mesure de confirmer que la protection a été accordée au dessin ou modèle industriel modifié et de communiquer les informations relatives aux modifications, seulement après la date d'expiration de la période de refus.

---

<sup>8</sup> Lors de l'adoption de l'article 12.4), de l'article 14.2)b) et de la règle 18.4), la conférence diplomatique a convenu qu'un retrait de refus par un Office qui a communiqué une notification de refus pourrait prendre la forme d'une déclaration selon laquelle l'Office concerné avait décidé d'accepter les effets de l'enregistrement international à l'égard de tout ou partie des dessins ou modèles industriels qui font l'objet de la notification de refus. Il a également été convenu qu'un Office pourrait, dans le délai prescrit pour communiquer une notification de refus, envoyer une déclaration selon laquelle il a décidé d'accepter les effets de l'enregistrement international, même s'il n'a pas communiqué ladite notification de refus.

28. Comme expliqué aux paragraphes 12 à 15 ci-dessus, divers types de modifications sont possibles. Cela peut affecter la portée du dessin ou modèle industriel en vertu de la législation applicable de la partie contractante concernée. Tant que la modification affecte la portée du dessin ou modèle industriel, pour le bénéfice des tiers, il peut se révéler préférable d'inclure tous les éléments modifiés dans une communication au Bureau international.

29. Quant à l'objet des informations relatives aux modifications, l'Office peut, dans certains cas, ou conformément à la législation applicable et/ou à sa pratique, souhaiter notifier toutes les informations relatives au dessin ou modèle industriel modifié, à savoir ses reproductions ainsi que tous les autres éléments pertinents, au Bureau international, plutôt que d'indiquer le(s) élément(s) modifié(s) séparément. Ainsi, il serait préférable que l'Office inclue dans sa communication soit tous les éléments modifiés soit toutes les informations relatives au dessin ou modèle industriel modifié, à sa convenance.

#### MISE À LA DISPOSITION DU PUBLIC DES INFORMATIONS RELATIVES AUX MODIFICATIONS

30. Tout retrait de refus émis conformément à la règle 18.4) et toute déclaration d'octroi de la protection faite en application de la règle 18*bis*.1) ou 2) doivent être inscrits au registre international et publiés dans le *Bulletin des dessins et modèles internationaux* (ci-après dénommé "le Bulletin")<sup>9</sup>. Ainsi, les informations sont accessibles non seulement par le titulaire de l'enregistrement international mais aussi par une tierce partie. Cependant, le Bulletin permet seulement à un tiers de savoir que le refus a été retiré ou bien qu'une déclaration d'octroi de la protection a été faite, et, si une partie seulement des dessins ou modèles industriels a été acceptée, le nombre de dessins et modèles industriels acceptés. Une copie scannée de ce type de notification ou déclaration reçue d'un Office n'est pas disponible dans le Bulletin à l'heure actuelle.

31. Comme expliqué aux paragraphes 28 et 29 ci-dessus, différents types de modifications peuvent être communiquées au Bureau international. En outre, l'objet des informations relatives aux modifications (soit tous les éléments modifiés soit toutes les informations relatives au dessin ou modèle industriel modifié) doit être laissé à la discrétion de l'Office qui les communique. Par conséquent, il est possible que les informations relatives aux modifications reçues par le Bureau international ne correspondent pas toujours aux types de données qui pourraient être facilement et systématiquement saisies et intégrées dans la base de données.

32. Ainsi, la solution la plus sûre et la plus pragmatique pour mettre à la disposition du public les informations relatives aux modifications consisterait à simplement télécharger une copie scannée de la notification ou de la déclaration reçue de l'Office et de la diffuser par le biais du Bulletin.

33. Par ailleurs, la base de données *Hague Express*<sup>10</sup> (ci-après dénommée "*Hague Express*") est en cours de modification, l'objectif étant de fournir aux utilisateurs plus d'informations, notamment toutes les transactions afférentes aux enregistrements internationaux. Une copie scannée d'une notification de refus ou de son retrait, ou de toute déclaration d'octroi de la protection reçue d'un Office devrait également être mise à disposition par *Hague Express* simultanément lorsque publiée dans le Bulletin.

---

<sup>9</sup> Voir les règles 18.5), 18*bis*.3) et 2.1)ii) du Règlement d'exécution commun.

<sup>10</sup> La base de données *Hague Express* contient tous les enregistrements internationaux inscrits au registre international et publiés dans le Bulletin à partir du numéro 1/1999.

## DATE EFFECTIVE D'OCTROI DE LA PROTECTION

34. Il est rappelé que la règle 14.2)b) prévoit que, lorsque l'Office d'une partie contractante désignée a communiqué un refus et a ultérieurement retiré ce refus, partiellement ou totalement, l'enregistrement international produit dans cette partie contractante les mêmes effets que l'octroi de la protection en vertu de la législation de ladite partie contractante, au plus tard à compter de la date à laquelle le refus a été retiré.

35. À cet égard, les règles 18.4) et 18*bis*.2) réclament respectivement une indication de "la date à laquelle le refus a été retiré" et de "la date de la déclaration". Conformément à la règle 14.2)b), ces dates indiquent que l'enregistrement international a produit les mêmes effets que l'octroi de la protection dans cette partie contractante à ces dates ou auparavant. Toutefois, la date exacte à laquelle l'enregistrement international a produit les effets ci-dessus n'est pas claire.

36. Par ailleurs, la règle 14.2)a) stipule que, dans chaque partie contractante désignée dont l'Office n'a pas communiqué de refus, l'enregistrement international produit les mêmes effets que l'octroi de la protection en vertu de la législation de cette partie contractante, au plus tard à compter de la date d'expiration du délai pendant lequel elle peut communiquer un refus ou, lorsqu'une partie contractante a fait une déclaration à cet égard en vertu du règlement d'exécution, au plus tard au moment précisé dans cette déclaration. En conséquence, le règlement d'exécution commun prévoit deux options : la règle 18.1)c)i) et ii).

37. La date à laquelle l'enregistrement international produit les mêmes effets que l'octroi de la protection dans la partie contractante concernée dépend de sa législation applicable, mais doit être en conformité avec la règle 14.2)a). Toutefois, dans le cadre juridique actuel du système de La Haye, ni le titulaire de l'enregistrement international, ni un tiers ne seraient en mesure de connaître la date exacte à laquelle l'enregistrement international produit les mêmes effets que l'octroi de la protection dans une partie contractante désignée dont l'Office n'a pas émis de refus. Il n'y a pas d'autre moyen que de se fonder sur le principe de "l'acceptation tacite" figurant au paragraphe 24 du présent document.

38. Par ailleurs, dans sa forme actuelle, la règle 18*bis*.1) n'exige pas l'inclusion dans la déclaration de la date à laquelle l'enregistrement international produit les mêmes effets que l'octroi de la protection en vertu de la loi applicable. Ainsi, l'incertitude persiste même si une déclaration d'octroi de la protection est faite conformément à la règle 18*bis*.1).

39. La date à laquelle l'enregistrement international produit les mêmes effets que l'octroi de la protection en vertu de la loi applicable ne fait pas l'objet d'une modification en tant que telle, mais cette date semble être importante, non seulement pour le titulaire de l'enregistrement international, mais aussi pour les tiers. Ainsi, l'occasion peut être saisie pour permettre à l'Office de notifier cette date par le biais d'une notification de retrait d'un refus émise conformément à la règle 18.4) ou d'une déclaration d'octroi de la protection faite en application de la règle 18*bis*.1) ou 2).

## PARTIES CONTRACTANTES OPTANT POUR LA RÈGLE 18.1) C) I) OU II)

40. Il convient de rappeler que, comme expliqué précédemment au paragraphe 27, pour que le mécanisme de retour d'informations fonctionne, il serait nécessaire de revoir le délai applicable dans lequel une déclaration d'octroi de la protection peut être envoyée en vertu de la règle 18*bis*.1), dans le but d'une désignation d'une partie contractante ayant opté pour la règle 18.1) c) i) ou ii).

41. À cet égard, il est rappelé que la règle 18.1) c) i) prévoit un délai maximum de six mois à compter de la date d'expiration du délai de refus applicable. Il s'ensuit que, dans certains cas, l'enregistrement international peut produire les mêmes effets que l'octroi de la protection juste



avant l'expiration du délai de 18 mois à compter de la publication de l'enregistrement international dans le Bulletin, à savoir le délai de refus de 12 mois plus le délai de six mois admissible en vertu de cette règle.

42. Par ailleurs, la règle 18.1) c) ii) ne précise pas de délai, même si son application doit être limitée à certaines circonstances exceptionnelles<sup>11</sup>.

43. Compte tenu de ce qui précède, il serait approprié que le délai applicable mentionné dans la règle 18*bis*.1) soit modifié conformément à la règle 18.1)c)i) et ii), lorsque l'une de ces règles s'applique. Sinon, aucune information en ce qui concerne les modifications apportées aux dessins ou modèles industriels ne peut être communiquée au Bureau international après expiration du délai de refus applicable. En revanche, si une notification de refus a été envoyée au Bureau international, l'application de la règle 18.1)c)i) et ii) est discutable. Les informations relatives aux modifications apportées aux dessins ou modèles industriels doivent être communiquées au Bureau international conformément à la règle 18.4) ou à la règle 18*bis*.2) (à condition que ces règles soient modifiées suivant les propositions formulées), aucun délai n'étant imparti pour ces deux règles.

44. En ce qui concerne l'examen dudit délai applicable, le groupe de travail souhaitera peut-être envisager la possibilité de rendre obligatoire pour l'Office d'une partie contractante désignée ayant fait une déclaration en vertu de règle 18.1)c)i) et ii) l'envoi d'une déclaration d'octroi de la protection en vertu de la règle 18*bis*.1), même en l'absence de modification des dessins ou modèles industriels.

45. À cet égard, la règle 18.1)c)ii) fait référence à la situation "où une décision relative à l'octroi de la protection a été involontairement omise dans le délai de refus applicable". On suppose donc que seule la partie contractante souhaitant envoyer une déclaration d'octroi de la protection conformément à l'article 18 *bis*.1) fera la déclaration ci-dessus. En d'autres termes, l'envoi systématique de la déclaration ci-dessus ou, si elle n'est pas communiquée par le Bureau international, d'une déclaration similaire directement au titulaire d'un enregistrement international se fait *a priori*<sup>12</sup>.

46. En ce qui concerne la règle 18.1)c)i), si l'Office d'une partie contractante désignée qui a fait cette déclaration n'a pas envoyé de déclaration d'octroi de la protection en vertu de la règle 18 *bis*.1), ni le titulaire de l'enregistrement international ni un tiers n'est en mesure de savoir quand l'enregistrement international avait produit ou produira les mêmes effets que l'octroi de la protection, même après l'expiration du délai de refus. Cette situation peut perdurer jusqu'à l'expiration du délai total de 18 mois à compter de la publication de l'enregistrement international<sup>13</sup>.

## DÉCLARATION UNIQUE POUR UN SEUL DESSIN OU MODÈLE INDUSTRIEL

47. Il est rappelé que l'un des principaux avantages du système de La Haye est d'être en mesure d'inclure dans une seule demande internationale jusqu'à 100 dessins et modèles industriels qui appartiennent à la même classe de Locarno. Toutefois contrairement aux règles 18.4) et 18*bis*.2), la règle 18*bis*.1) dans sa forme actuelle ne permet pas expressément à l'Office d'envoyer une déclaration individuelle d'octroi de la protection pour chacun des dessins et modèles industriels qui font l'objet de l'enregistrement international.

---

<sup>11</sup> Voir le paragraphe 909 du "Comptes rendus" 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 (Actes de la Conférence diplomatique, page 502)

<sup>12</sup> Seule la République de Corée a fait une déclaration en vertu de la règle 18.1)c)ii). L'Acte de 1999 entrera en vigueur le 1<sup>er</sup> juillet 2014 dans ce pays.

<sup>13</sup> L'Espagne et la Turquie ont fait une déclaration en vertu de la règle 18.1)c)i).

48. L'envoi d'une déclaration d'octroi de la protection en vertu de la règle 18*bis*.1) vise à notifier au titulaire de l'enregistrement international que la protection a été (ou sera) accordée dans la partie contractante désignée dès l'aboutissement d'une certaine procédure à l'Office. Les tiers pourraient également en être informés grâce à la publication de la déclaration d'octroi de la protection dans le Bulletin.

49. L'Office de la partie contractante désignée doit donc être en mesure d'envoyer une déclaration d'octroi de la protection dès l'aboutissement de la procédure engagée en ce qui concerne un dessin ou modèle industriel.

#### **IV. PROPOSITION DE MODIFICATIONS À APPORTER AU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION COMMUN**

50. Les points évoqués dans les paragraphes précédents impliquent d'apporter les modifications suivantes aux règles 18 et 18*bis* du règlement d'exécution commun.

##### **RÈGLE 18.4)**

51. La règle 18.4) prévoit la notification de retrait d'un refus. L'alinéa b) traite du contenu de ladite notification. Aux termes du nouvel alinéa b) iv) proposé, la notification doit indiquer la date à laquelle l'enregistrement international produit les mêmes effets que l'octroi de la protection en vertu de la législation applicable, ladite date pouvant être différente de la date à laquelle le refus a été retiré.

52. Si la partie contractante est désignée en vertu de l'Acte de 1999, la date d'octroi de la protection doit être identique ou antérieure à celle de retrait du refus, conformément à l'article 14.2)b) de l'Acte de 1999. Si la partie contractante est désignée en vertu de l'Acte de 1960, la date d'octroi de la protection doit être celle de l'enregistrement international, conformément à la deuxième phrase de l'article 8.1) de l'Acte de 1960. Sinon, si la partie contractante est un État qui procède à un examen de nouveauté, la date de l'octroi de la protection peut être en conformité avec la loi applicable mais ne peut pas être postérieure à l'expiration du délai de refus de six mois, conformément à la troisième phrase de l'article 8.1) de l'Acte de 1960.

53. Aux termes du nouvel alinéa c) proposé, la notification de retrait du refus doit contenir ou indiquer soit tous les éléments modifiés soit l'ensemble des informations relatives aux modifications apportées aux dessins et modèles industriels, à la convenance de l'Office, si les dessins et modèles industriels concernés ont été modifiés dans le cadre d'une procédure devant l'Office. Cet alinéa c) devrait être la principale disposition utilisée aux fins de mise en œuvre du mécanisme de retour d'informations proposé tel qu'indiqué dans le présent document. Il renvoie à "l'enregistrement international", par opposition aux "dessins ou modèles industriels", sachant que la modification peut porter sur tout élément pertinent de l'enregistrement international (la "description", par exemple) et non le dessin ou modèle industriel en tant que tel.

54. Si les informations relatives aux modifications concernent l'un des éléments du contenu de l'enregistrement international, la notification doit indiquer l'élément sur lequel porte la modification. Par exemple, si l'une des reproductions a été remplacée par une nouvelle reproduction dans le cadre d'une procédure devant l'Office, la notification doit préciser le numéro de la reproduction remplacée et inclure la nouvelle reproduction. Sinon, l'Office peut inclure dans la notification toutes les informations relatives aux modifications apportées aux dessins ou modèles industriels qui ont été acceptées. Par exemple, si l'ensemble d'un dessin ou modèle industriel modifié et accepté a été publié avec toutes les informations pertinentes dans la gazette nationale, la notification peut simplement contenir l'extrait correspondant.

RÈGLE 18*BIS*.2)

55. La règle 18*bis*.2) prévoit une déclaration d'octroi de la protection à la suite d'un refus. Un Office qui a communiqué une notification de refus peut envoyer une déclaration d'octroi de la protection en vertu de ladite règle, au lieu de notifier un retrait de refus conformément à la règle 18.4). En conséquence, l'alinéa b) de la règle 18*bis*.2), lequel stipule quel doit être le contenu de la déclaration, reprend les termes de l'alinéa b) de la règle 18.4). Ainsi, les mêmes modifications sont proposées, à savoir l'ajout d'un nouvel élément iv) à l'alinéa b) ainsi que la création d'un nouvel alinéa c) pour la même nouvelle exigence.

RÈGLE 18*BIS*.1)

56. La règle 18*bis*.1) prévoit une déclaration d'octroi de la protection lorsqu'aucune notification de refus n'a été communiquée. Les nouveaux alinéas b) iv) et c) proposés correspondent aux modifications proposées en ce qui concerne les règles 18.4) et 18*bis*.2). Le libellé du nouveau point iv) proposé à l'alinéa b) de cette règle diffère cependant quelque peu des points correspondants proposés dans la règle 18.4) et la règle 18*bis*.2) respectivement. Cela est dû aux différentes conditions prévues respectivement aux alinéas a) et b) de l'article 14.2) de l'Acte de 1999. L'article 14.2)a) prévoit que l'enregistrement international produit les mêmes effets que l'octroi de la protection en vertu de la législation applicable au plus tard à compter de la date d'expiration du délai de refus, tandis qu'aux termes de la règle 18*bis*.1), un Office est censé envoyer une déclaration d'octroi de la protection avant la date d'expiration du délai de refus, et de préférence dès qu'il est parvenu à une conclusion positive. Cette souplesse dans le texte proposé est également nécessaire pour être cohérent par rapport à la troisième phrase de l'article 8.1) de l'Acte de 1960.

57. Si, au moment de l'envoi de la déclaration, l'enregistrement international n'a pas encore produit les mêmes effets que l'octroi de la protection, l'Office doit indiquer la date à laquelle l'enregistrement international produira les mêmes effets que l'octroi de la protection en vertu de la législation applicable, conformément aux nouveaux alinéas b)iv) proposés. Cette date doit être, au plus tard, la date d'expiration du délai de refus applicable, ou celle indiquée dans la déclaration prévue à la règle 18.1)c)i), si la désignation est régie par l'Acte de 1999, et sous réserve de la déclaration.

58. L'inclusion du nouvel élément iii) proposé à l'alinéa b), ainsi que la modification proposée à l'alinéa a), visent à préciser que l'Office peut envoyer une déclaration d'octroi de la protection qui concerne uniquement un ou certains des dessins et modèles industriels qui font l'objet de l'enregistrement international.

59. Par ailleurs, les articles 1) et 2) de la règle 18*bis* renvoient en fait à la même notification de refus. On en profite donc pour supprimer le terme "provisoire" du titre de la règle 18*bis*.1) afin d'éviter toute confusion.

60. Le nouvel alinéa c) proposé correspond au nouvel alinéa c) de la règle 18.4) et de la règle 18*bis*.2) respectivement. Toutefois, contrairement au nouvel alinéa de ces deux règles, il désigne "des modifications apportées à une procédure auprès de l'Office engagée par le titulaire de l'enregistrement international". La règle 18.4) ou la règle 18*bis*.2) s'applique lorsque l'Office a communiqué une notification de refus et a décidé de retirer le refus partiellement ou en totalité. Ainsi, il apparaît clairement que le titulaire de l'enregistrement international a été impliqué dans une procédure qui a abouti aux modifications en question. En revanche, la règle 18*bis*.1) s'applique lorsque l'Office n'a pas communiqué de notification de refus. Le libellé proposé vise simplement à souligner que les modifications en question doivent résulter de l'action volontaire ou du consentement du titulaire. C'est pour la même raison que la même expression est également utilisée dans le nouvel alinéa d) proposé.

61. Le nouvel alinéa proposé d) vise à obliger l'Office à envoyer une déclaration d'octroi de la protection si sa partie contractante a fait une déclaration en vertu de la règle 18.1)c)i) ou ii). Ce nouvel alinéa oblige également l'Office à envoyer la déclaration si la protection est accordée au dessin ou modèle industriel suite à des modifications apportées dans le cadre d'une procédure auprès de l'Office. Il s'agit de s'assurer que le mécanisme de retour d'informations proposé remplit sa mission dans tous les cas.

62. L'inclusion du nouvel alinéa e) est proposée pour préciser que le délai applicable dans lequel la déclaration d'octroi de la protection peut être envoyée est prolongé, lorsque la règle 18.1)c)i) ou ii) s'applique, selon le cas. Cette modification serait nécessaire en lien avec la proposition de créer un nouvel alinéa d).

*63. Le groupe de travail est invité à indiquer s'il est favorable à la méthode énoncée aux paragraphes 32 et 33 pour mettre les modifications à la disposition du public.*

*64. Le groupe de travail est invité à indiquer s'il est favorable à la présentation à l'Assemblée de l'Union de La Haye et aux fins d'adoption, en temps voulu, de la proposition de modification des règles 18.4) et 18bis.1) et 2) du règlement d'exécution commun annexée au présent document, dont l'entrée en vigueur est prévue le 1<sup>er</sup> janvier 2015, et à commenter ladite proposition.*

[L'annexe suit]

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

(en vigueur le [1<sup>er</sup> janvier 2015])

*Règle 18  
Notification de refus*

[...]

4) [Notification de retrait d'un refus] a) Toute notification de retrait d'un refus doit se rapporter à un seul enregistrement international, être datée et être signée par l'Office qui la fait.

b) La notification doit contenir ou indiquer

i) l'Office qui fait la notification,

ii) le numéro de l'enregistrement international,

iii) si le retrait ne concerne pas tous les dessins ou modèles auxquels le

refus s'appliquait, ceux qu'il concerne ou ne concerne pas, ~~et~~

iv) la date à laquelle l'enregistrement international produit les mêmes effets que l'octroi de la protection en vertu de la loi applicable, et

iv) la date à laquelle le refus a été retiré.

c) Lorsque l'enregistrement international a été modifié dans le cadre d'une procédure auprès de l'Office, la notification doit également contenir ou indiquer toutes les modifications.

[...]

*Règle 18bis  
Déclaration d'octroi de la protection*

1) [Déclaration d'octroi de la protection lorsque aucune notification de refus ~~provisoire~~ n'a été communiquée] a) Un Office qui n'a pas communiqué de notification de refus peut, dans le délai applicable en vertu de la règle 18.1)a) ou b), envoyer au Bureau international une déclaration selon laquelle la protection des dessins ou modèles industriels, ou de certains dessins ou modèles industriels, selon le cas, qui font l'objet de l'enregistrement international est accordée dans la partie contractante concernée, étant entendu que, lorsque la règle 12.3) s'applique, l'octroi de la protection est subordonné au paiement de la deuxième partie de la taxe de désignation individuelle.

b) La déclaration doit indiquer

i) l'Office qui fait la déclaration,

ii) le numéro de l'enregistrement international, ~~et~~

iii) lorsque la déclaration ne concerne pas tous les dessins ou modèles industriels qui font l'objet de l'enregistrement international, ceux auxquels elle se rapporte,

iv) la date à laquelle l'enregistrement international produit ou produira les mêmes effets que l'octroi de la protection en vertu de la législation applicable, et

v) la date de la déclaration.

c) Lorsque l'enregistrement international a été modifié dans le cadre d'une procédure auprès de l'Office lancée par le titulaire de l'enregistrement international, la déclaration doit également contenir ou indiquer toutes les modifications.

d) Nonobstant l'alinéa a), lorsque la règle 18.1)c)i) ou ii) s'applique, selon le cas, ou lorsque la protection est accordée aux dessins ou modèles industriels suite à des modifications dans le cadre d'une procédure auprès de l'Office lancée par le titulaire de

l'enregistrement international, l'Office doit envoyer au Bureau international la déclaration visée à l'alinéa a).

e) Le délai applicable visé à l'alinéa a) doit être le délai accordé conformément à la règle 18.1)c)i) ou ii), selon le cas, pour produire les mêmes effets que l'octroi de la protection en vertu de la législation applicable, en ce qui concerne la désignation de la partie contractante ayant fait une déclaration en vertu de l'une des règles susmentionnées.

2) [Déclaration d'octroi de la protection à la suite d'un refus] a) Un Office qui a communiqué une notification de refus et a décidé de retirer, partiellement ou totalement, ce refus peut, en lieu et place d'une notification de retrait du refus conformément à la règle 18.4)a), envoyer au Bureau international une déclaration selon laquelle la protection des dessins ou modèles industriels, ou de certains des dessins ou modèles industriels, qui font l'objet de l'enregistrement international est accordée dans la partie contractante concernée, étant entendu que, lorsque la règle 12.3) s'applique, l'octroi de la protection est subordonné au paiement de la deuxième partie de la taxe de désignation individuelle.

b) La déclaration doit indiquer

i) l'Office qui fait la déclaration,

ii) le numéro de l'enregistrement international,

iii) si la déclaration ne concerne pas tous les dessins ou modèles

industriels faisant l'objet de l'enregistrement international, ceux qu'elle concerne ou ne concerne pas, ~~et~~

iv) la date à laquelle l'enregistrement international produit les mêmes effets que l'octroi de la protection en vertu de la législation applicable, et

~~iv)~~ la date de la déclaration.

c) Lorsque l'enregistrement international a été modifié dans le cadre d'une procédure auprès de l'Office, la déclaration doit également contenir ou indiquer toutes les modifications.

[...]

[Fin de l'annexe et du document]