

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

Dixième session
Genève, 13 – 15 décembre 2021

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DES RÈGLES 21 ET 26 DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION COMMUN

Document établi par le Bureau international

I. CONTEXTE

1. Lorsqu'un mandataire est constitué au moment du dépôt ou pendant le délai de traitement de la demande internationale, cette constitution de mandataire est inscrite au registre international et publiée dans le Bulletin des dessins et modèles internationaux (ci-après dénommé "bulletin") au titre de l'enregistrement international, conformément aux règles 15.2)i), 17.2)i) et 26.1)i) 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").
2. La constitution d'un mandataire peut également être faite à tout moment après l'enregistrement international, dans une communication distincte (règle 3.2)b)). Cette constitution de mandataire est inscrite au registre international et notifiée au titulaire et au mandataire conformément à la règle 3.3)b).
3. Lorsque l'inscription de la constitution d'un mandataire est radiée (règle 3.5)a)), le Bureau international le notifie à la fois au titulaire¹ et au mandataire conformément à la règle 3.5)c). En outre, en pratique, lorsque l'inscription d'un changement de nom ou d'adresse du mandataire est demandée par ce dernier, le Bureau international inscrit le changement au registre international et le notifie au mandataire.

¹ Le Bureau international informe le déposant de la radiation de la constitution du mandataire pendant le délai de traitement de la demande internationale.

4. Les informations concernant les mandataires, y compris les mises à jour postérieures (c'est-à-dire les modifications et les radiations), sont publiées dans la base de données Hague Express et la Base de données mondiale sur les dessins et modèles. Cela permet aux tiers de contacter le mandataire plutôt que le titulaire au sujet d'un enregistrement international spécifique (par exemple, pour une éventuelle concession sous licence ou une action en justice).

5. Toutefois, si la constitution du mandataire est postérieure à l'enregistrement international, cette constitution n'est pas publiée dans le bulletin. De même, la radiation d'une constitution de mandataire ou le changement du nom ou de l'adresse du mandataire n'est pas publié au bulletin, s'il a lieu après l'enregistrement international².

II. INFORMATIONS CONCERNANT LE MANDATAIRE À L'INTENTION DES OFFICES

RÔLE DU BULLETIN

6. Le bulletin est actuellement publié chaque semaine sur le site Web de l'OMPI. L'article 10.3.a) de l'Acte de 1999 dispose ce qui suit : *“L'enregistrement international est publié par le Bureau international. Cette publication est considérée dans toutes les Parties contractantes comme une publicité suffisante, et aucune autre publicité ne peut être exigée du titulaire”*. L'article 6.3)a) de l'Acte de 1960 prévoit que *“Pour chaque dépôt international, le Bureau international publie dans un bulletin périodique : [...]”*

7. La règle 26.3) du règlement d'exécution commun prévoit également ce qui suit : *“Le bulletin est publié sur le site Internet de l'Organisation. La publication de chaque numéro du bulletin est réputée remplacer l'envoi du bulletin visé aux articles 10.3)b) et 16.4) de l'Acte de 1999 et à l'article 6.3)b) de l'Acte de 1960, et, aux fins de l'article 8.2) de l'Acte de 1960, chaque numéro du bulletin est réputé être reçu par chaque Office concerné à la date de sa publication sur le site Internet de l'Organisation”*.

8. Ainsi, le bulletin remplit deux fonctions, une fonction juridique et une fonction pratique, dans le cadre du système de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels : premièrement, il s'agit de la *publication* officielle et centralisée des enregistrements internationaux et autres inscriptions pertinentes et, deuxièmement, il assure la *notification* officielle de ces données aux offices des parties contractantes désignées. À l'appui de cette dernière fonction, les données du bulletin sont également mises à la disposition des offices en format XML, de sorte qu'ils puissent les utiliser dans leur système informatique.

PUBLICATION DES INFORMATIONS CONCERNANT LE MANDATAIRE EN VUE DE LEUR ÉVENTUELLE UTILISATION PAR LES OFFICES

9. Toutefois, comme indiqué au chapitre premier, malgré son caractère officiel en tant que seul outil de publication et de notification, le bulletin ne contient aucune information concernant les mandataires, sauf lorsque leur constitution est publiée au titre de l'enregistrement international concerné.

10. Dans certaines situations, toutefois, l'office d'une partie contractante désignée, en l'absence d'un mandataire local ou d'un domicile élu au niveau local, peut avoir besoin de contacter le titulaire d'un enregistrement international. C'est le cas, par exemple, lorsque l'office doit notifier au titulaire la date à laquelle la deuxième partie de la taxe de désignation individuelle doit être payée et lui communiquer les informations nécessaires à ce paiement

² Si la radiation de la constitution d'un mandataire, un changement de mandataire, ou un changement de nom ou d'adresse du mandataire a lieu avant l'enregistrement international, le Bureau international publie dans le bulletin, au titre de l'enregistrement international, les dernières données concernant le mandataire au moment de l'enregistrement international.

(règle 12.3))³ ou lorsque des actions en invalidation sont engagées par un tiers (règle 20.1))⁴. Dans ces circonstances, il serait utile tant pour le titulaire que pour l'office concerné que ce dernier soit en possession des informations les plus récentes concernant le mandataire constitué.

11. Bien que la règle 3 prévoie la possibilité d'une représentation *devant le Bureau international* et que les exigences relatives à la constitution d'un mandataire devant l'office d'une partie contractante ne relèvent pas du système de La Haye, certains offices peuvent, dans ce cas, souhaiter contacter le mandataire dûment constitué devant le Bureau international plutôt que le titulaire. Ainsi, compte tenu de sa nature officielle en tant que seul outil de publication et de notification faisant foi, il serait utile de publier dans le bulletin des informations actualisées concernant le mandataire.

III. PROPOSITION

12. Il est proposé de modifier le règlement d'exécution commun afin de prévoir également la publication dans le bulletin la constitution d'un mandataire inscrit au registre international après l'enregistrement international ainsi que de toute information actualisée concernant le mandataire. En conséquence, l'office d'une partie contractante désignée serait informé, par l'intermédiaire de la publication, des informations actualisées concernant un mandataire; ces informations seraient également disponibles en format XML aux fins de la transmission des données.

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA RÈGLE 21

Changement de nom ou d'adresse du mandataire

13. Comme indiqué au paragraphe 3, lorsqu'un changement de nom ou d'adresse du mandataire est demandé par ce dernier, le Bureau international inscrit ce changement au registre international, selon la pratique en vigueur. Afin d'officialiser cette pratique et de permettre la publication de ces informations dans le cadre juridique actuel, il est proposé d'introduire un nouveau point v) à la règle 21.1)a), comme indiqué dans l'annexe, afin d'inclure un changement de nom ou d'adresse du mandataire dans les inscriptions qui peuvent être demandées en vertu de cette règle.

14. Ce nouveau point qu'il est proposé d'introduire dans le règlement d'exécution commun serait conforme au point correspondant du règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "règlement d'exécution du Protocole de Madrid"), à savoir la règle 25.1)a)vi).

15. Il est également proposé d'apporter une modification mineure à l'alinéa 2)ii) afin de préciser qu'une demande d'inscription de ce type doit, de par sa nature, contenir le nom du mandataire (tel qu'il est inscrit au registre international), à des fins de vérification, plutôt que le nom du titulaire.

³ En principe, la date à laquelle la taxe doit être payée est communiquée au titulaire par l'intermédiaire du Bureau international, puisque la deuxième partie de la taxe de désignation individuelle peut également être payée par l'intermédiaire du Bureau international. Néanmoins, l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) notifie actuellement ce fait à la fois au Bureau international et au titulaire.

⁴ L'invalidation fait référence à toute décision d'une autorité compétente (administrative ou judiciaire) d'une partie contractante désignée qui révoque ou annule les effets d'un enregistrement international sur le territoire de cette partie contractante. À cet égard, l'article 15.1) de l'Acte de 1999 stipule que l'invalidation des effets, en partie ou en totalité, de l'enregistrement international ne peut être prononcée sans que le titulaire ait été mis en mesure, en temps utile, de défendre ses droits. Ainsi, l'ouverture d'une action en invalidation devrait être communiquée directement au titulaire par l'office, puisque l'office ne devrait notifier l'invalidation au Bureau international que lorsque l'invalidation est effective et ne peut plus faire l'objet d'un recours (règle 20.1)).

16. Ces propositions n'apporteraient aucun changement à la pratique actuelle. L'inscription d'un changement de nom ou d'adresse du mandataire peut être demandée gratuitement. Le formulaire DM/8 actuel reste disponible à cet effet.

Constitution faite à l'occasion d'un changement de titulaire

17. Un mandataire peut être constitué par un nouveau titulaire au moment de la demande d'inscription d'un changement de titulaire. Pour procéder à cette constitution de mandataire, il convient de soumettre la communication distincte visée à la règle 3.2)b) parallèlement à la demande d'inscription d'un changement de titulaire. Si la constitution de mandataire est conforme à la règle 3.2)b) et c), sa date de prise d'effet est la date de l'inscription du changement de titulaire.

18. Dans ce cas, il serait préférable de publier les informations relatives au mandataire du nouveau titulaire dans le cadre de l'inscription du changement de titulaire, ce qui serait conforme au fait que les informations relatives au mandataire constitué au moment du dépôt ou pendant le délai de traitement de la demande internationale soient actuellement publiées dans le cadre de l'enregistrement international conformément à la règle 26.1)i), ainsi qu'avec la manière dont les informations relatives au mandataire du nouveau titulaire sont publiées dans la *Gazette OMPI des marques internationales*.

19. Il est donc proposé d'ajouter un nouvel alinéa 2)b) à la règle 21, reproduit dans l'annexe, afin de clarifier la date de prise d'effet de la constitution de mandataire et la manière de publier les informations relatives à la constitution de mandataire lorsqu'un mandataire du nouveau titulaire est constitué au moment de l'inscription du changement de titulaire au registre international.

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA RÈGLE 26

20. La règle 26.1) prévoit que les informations relatives à l'enregistrement international doivent être publiées dans le bulletin. Le sous-alinéa iv) traite des changements inscrits en vertu de la règle 21, dont le libellé actuel indique chaque type de changement visé à la règle 21.1)a)i) à iv).

21. Par souci de simplification et afin de prendre en considération un changement de nom ou d'adresse du mandataire en vertu de la règle 21.1)a)v) proposée, il est proposé de modifier la règle 26.1)iv) comme suit : "changements inscrits en vertu de la règle 21", comme indiqué dans l'annexe. Une formulation simplifiée similaire est utilisée pour le point correspondant dans le règlement d'exécution du Protocole de Madrid, à savoir la règle 32.1)a)vii).

22. En outre, il est proposé d'introduire un nouveau point iv**bis**) dans la règle 26.1), tel que reproduit dans l'annexe, afin de faire en sorte que la constitution d'un mandataire inscrit après l'enregistrement international en vertu de la règle 3.3)a) et la radiation de l'inscription d'un mandataire en vertu de la règle 3.5)a) soient publiées dans le bulletin. Ce nouveau point exclurait en outre le chevauchement potentiel des scénarios couverts par les points i) et iv), et aurait ainsi le même effet que le point correspondant du règlement d'exécution du Protocole de Madrid, à savoir la règle 32.1)a)xiii).

Radiation d'office

23. La règle 3.1)b) prescrit qu’*“Il ne peut être constitué qu’un seul mandataire pour une demande internationale donnée ou un enregistrement international donné”*. Ainsi, si un nouveau mandataire est constitué par le titulaire actuel, ou par le nouveau titulaire en cas de changement de titulaire, l’inscription du mandataire précédent sera annulée d’office conformément à la règle 3.5)a). En outre, si un changement de titulaire est inscrit et qu’aucun mandataire n’est constitué par le nouveau titulaire, l’inscription du mandataire du titulaire précédent sera annulée d’office conformément à la règle 3.5)a).

24. Dans le cas susmentionné de la constitution d’un nouveau mandataire par le titulaire actuel, la publication de cette constitution indiquerait que l’inscription de tout mandataire précédent a été annulée d’office conformément à la règle 3.5)a). De même, dans les deux cas susmentionnés de changement de titulaire, l’annulation d’office de la constitution antérieure en vertu de la règle 3.5)a) serait déduite, selon le cas, de la présence de données relatives au mandataire, ou de l’absence de données relatives au mandataire, dans la publication du changement de titulaire concerné. Ainsi, l’expression “les radiations autres que les radiations d’office en vertu de la règle 3.5)a)” dans le nouveau sous-alinéa *ivbis*) proposé vise à exclure la publication de ces types particuliers de radiation.

25. Les cas ci-après illustrent la manière dont la règle 26.1) prévoirait ainsi la publication au bulletin de la constitution d’un mandataire et de toute mise à jour concernant le mandataire :

- lorsqu’un mandataire est constitué au moment du dépôt ou pendant le délai de traitement de la demande internationale, cette constitution continue d’être publiée dans le cadre de l’enregistrement international en vertu des règles 3.3)a), 15.2)i), 17.2)i) et 26.1)i) actuellement en vigueur⁵;
- lorsqu’un nouveau mandataire est constitué au moment de la demande d’inscription du changement de titulaire, cette constitution de mandataire serait publiée dans le cadre du changement de titulaire inscrit en vertu de la règle 3.3)a) actuellement en vigueur et des règles 21.2)b) et 26.1)iv) proposées;
- lorsqu’un mandataire est constitué après l’enregistrement international, cette constitution serait publiée en vertu de la règle 3.3)a) actuellement en vigueur et de la règle 26.1)iv*bis*) proposée, sauf si cette constitution de mandataire était publiée dans le cadre d’un changement de titulaire inscrit en vertu de la règle 26.1)iv) proposée;
- lorsque l’inscription de la constitution d’un mandataire est radiée après l’enregistrement international, cette radiation serait publiée en vertu de la règle 3.5)a) actuellement en vigueur et de la règle 26.1)iv*bis*) proposée, sauf lorsque cette radiation découlerait du contenu du changement de titulaire publié (voir le paragraphe 24);
- lorsqu’un changement de nom ou d’adresse d’un mandataire constitué est inscrit postérieurement à l’enregistrement international, ce changement serait publié en vertu de la règle 21.6) en vigueur et des règles 21.1)a)v) et 26.1)iv) proposées.

⁵ En ce qui concerne la radiation de la constitution de mandataire, le changement de mandataire ou le changement de nom ou d’adresse du mandataire se produisant avant l’enregistrement international, voir la note de bas de page 1.

26. Enfin, l'occasion est saisie d'ajouter une référence à l'article 17.5) de l'Acte de 1999 dans la règle 26.3), afin de préciser que la publication de chaque numéro du bulletin est réputée remplacer l'envoi du bulletin visé dans la disposition antérieure afin de notifier les inscriptions des renouvellements à l'office de chacune des parties contractantes concernées. Cela n'induirait aucun changement dans le système actuel, dans la mesure où les renouvellements inscrits sont publiés dans le bulletin conformément à la règle 26.1)vi).

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET NOTE RELATIVE À LA DATE DE PRISE D'EFFET

27. Il est proposé que les modifications qu'il est proposé d'apporter aux règles 21 et 26 entrent en vigueur le 1^{er} avril 2023. En conséquence, ces modifications s'appliqueraient aux constitutions de mandataire, radiations et changements de nom ou d'adresse d'un mandataire inscrits à la date de leur entrée en vigueur et après cette date.

28. La date de prise d'effet de ces constitutions de mandataire ou de leur radiation, ou de l'inscription des changements de nom ou d'adresse d'un mandataire, est la date de réception par le Bureau international de la demande correspondante remplissant les conditions requises, conformément aux règles 3.3)a) et 5)b) et 21.6)b), ainsi qu'à la règle 21.2)b) proposée.

29. *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 serait disposé à recommander à l'Assemblée de l'Union de La Haye l'adoption de la proposition de modification du règlement d'exécution commun relative aux règles 21 et 26, comme indiqué dans l'annexe du présent document, avec une date d'entrée en vigueur fixée au 1^{er} avril 2023.

[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^{er} avril 2023])

[...]

**CHAPITRE 4
MODIFICATIONS ET RECTIFICATIONS**

Règle 21

Inscription d'une modification

- 1) [*Présentation de la demande*] a) Une demande d'inscription doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel approprié lorsque cette demande se rapporte à
- i) un changement de titulaire de l'enregistrement international pour tout ou partie des dessins ou modèles industriels qui font l'objet de l'enregistrement international;
 - ii) un changement de nom ou d'adresse du titulaire;
 - iii) une renonciation à l'enregistrement international à l'égard d'une, de plusieurs ou de la totalité des parties contractantes désignées;
 - iv) une limitation, à l'égard d'une, de plusieurs ou de la totalité des parties contractantes désignées, portant sur une partie des dessins ou modèles industriels qui font l'objet de l'enregistrement international;
 - v) [un changement de nom ou d'adresse du mandataire.](#)

[...]

- 2) [*Contenu de la demande*] a) La demande d'inscription d'une modification doit contenir ou indiquer, en sus de la modification demandée,
- i) le numéro de l'enregistrement international concerné,
 - ii) le nom du titulaire, [ou le nom du mandataire](#) ~~sauf~~ lorsque la modification porte sur le nom ou l'adresse du mandataire,
 - iii) en cas de changement de titulaire de l'enregistrement international, le nom et l'adresse, indiqués conformément aux instructions administratives, ainsi que l'adresse électronique du nouveau propriétaire de l'enregistrement international,
 - iv) en cas de changement de titulaire de l'enregistrement international, la ou les parties contractantes à l'égard desquelles le nouveau propriétaire remplit les conditions pour être le titulaire d'un enregistrement international, en cas de changement de titulaire de l'enregistrement international qui ne concerne pas tous les dessins ou modèles industriels et toutes les parties contractantes, les numéros des dessins ou modèles industriels et les parties contractantes désignées concernés par le changement de titulaire, et
 - v) le montant des taxes payées et le mode de paiement, ou l'instruction de prélever le montant requis des taxes sur un compte ouvert auprès du Bureau international, ainsi que l'identité de l'auteur du paiement ou des instructions.
- [b\) La demande d'inscription d'un changement de titulaire de l'enregistrement international peut être accompagnée d'une communication visant à constituer un mandataire pour le nouveau titulaire. Pour autant que les conditions énoncées à la règle 3.2\)b\) et c\) soient remplies, la date de prise d'effet de cette constitution de mandataire est la date d'inscription du changement de titulaire conformément à l'alinéa 6\)b\). Dans ce cas, l'inscription du changement de titulaire au registre international indique cette constitution de mandataire.](#)

[...]

CHAPITRE 6 PUBLICATION

Règle 26

Publication

- 1) [*Informations concernant les enregistrements internationaux*] Le Bureau international publie dans le bulletin les données pertinentes relatives
- i) aux enregistrements internationaux, conformément à la règle 17;
 - ii) aux refus, en indiquant s'il y a une possibilité de réexamen ou de recours, mais sans publier les motifs de refus, et aux autres communications inscrites en vertu des règles 18.5) et 18*bis*.3);
 - iii) aux invalidations inscrites en vertu de la règle 20.2);
 - iv) aux changements ~~de titulaire et fusions, modifications du nom ou de l'adresse du titulaire, renonciations et limitations~~ inscrits en vertu de la règle 21;
iv*bis*) aux constitutions de mandataire inscrites en vertu de l'article 3.3)a), sauf si elles sont publiées en vertu des points i) ou iv), et leurs radiations autres que les radiations d'office en vertu de l'article 3.5)a);
 - v) aux rectifications effectuées en vertu de la règle 22;
 - vi) aux renouvellements inscrites en vertu de la règle 25.1);
 - vii) aux enregistrements internationaux qui n'ont pas été renouvelés;
 - viii) aux radiations inscrites en vertu de la règle 12.3)d);
 - ix) aux déclarations selon lesquelles un changement de titulaire est sans effet, et au retrait de telles déclarations, inscrits en vertu de la règle 21*bis*.

[...]

- 3) [*Mode de publication du bulletin*] Le bulletin est publié sur le site Internet de l'Organisation. La publication de chaque numéro du bulletin est réputée remplacer l'envoi du bulletin visé aux articles 10.3)b)~~1~~ et 16.4) et 17.5) de l'Acte de 1999 et à l'article 6.3)b) de l'Acte de 1960, et, aux fins de l'article 8.2) de l'Acte de 1960, chaque numéro du bulletin est réputé être reçu par chaque Office concerné à la date de sa publication sur le site Internet de l'Organisation.

[...]

[Fin de l'annexe et du document]