

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

Huitième session
Genève, 30 octobre – 1^{er} novembre 2019

SITUATION DE L'ACTE DE 1960

Document établi par le Bureau international

I. INTRODUCTION

1. L'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels (ci-après, l'"Arrangement de La Haye") est actuellement constitué de deux actes distincts, à savoir l'Acte de La Haye (1960), adopté le 28 novembre 1960 (ci-après, l'"Acte de 1960"); et l'Acte de Genève (1999), adopté le 2 juillet 1999 (ci-après, l'"Acte de 1999").

2. Le présent document vise à informer le Groupe de travail sur le développement juridique du système de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels (ci-après, le "Groupe de travail") de la situation de l'Acte de 1960 aux fins de l'examen de l'évolution à long terme du cadre juridique du système de La Haye.

II. MEMBRES ACTUELS DE L'ARRANGEMENT DE LA HAYE

3. Depuis sa mise en œuvre, le 1^{er} avril 2004, le nombre de parties à l'Acte de 1999 a rapidement dépassé celui à l'Acte de 1960 dont les membres coïncident en grande partie avec ceux de l'Acte de 1999. Outre les 11 premiers États dont les ratifications ou adhésions ont permis l'entrée en vigueur de l'acte¹, 47 autres États en sont devenus parties (parmi lesquels

¹ À la suite de la ratification par l'Espagne, le 23 septembre 2003, les conditions prescrites par l'article 28.1) et 2) de l'Acte de 1999 aux fins de son entrée en vigueur étaient désormais remplies.

certaines étaient déjà parties à l'Acte de 1960). En outre, deux organisations intergouvernementales, à savoir l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) et l'Union européenne, dont la portée géographique actuelle couvre conjointement le territoire de 45 États, sont également devenues parties à l'Acte de 1999.

4. En revanche, si l'Acte de 1960 reste ouvert aux États parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, aucune ratification ou adhésion n'est intervenue depuis 2007².

5. À la date du présent document, le nombre total de parties contractantes à l'Arrangement de La Haye s'élève à 70. Les annexes I et II contiennent une liste des membres de l'Union de La Haye et un tableau présentant le nombre de parties contractantes selon l'Acte le plus récent. Les membres de l'Union peuvent être classés comme suit :

- 60 États ou organisations intergouvernementales sont parties à l'Acte de 1999.
- 34 États sont parties à l'Acte de 1960. Sur ces 34 États,
 - 24 sont également parties à l'Acte de 1999; et
 - 10 sont seulement parties à l'Acte de 1960. Sur ces 10 États,
 - six, à savoir, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Mali, le Niger et le Sénégal sont membres de l'OAPI, qui est elle-même partie à l'Acte de 1999; et
 - deux, à savoir, la Grèce et l'Italie, sont membres de l'Union européenne, qui est elle-même partie à l'Acte de 1999.

6. En ce qui concerne les huit États parties à l'Acte de 1960 qui ne sont pas liés par l'Acte de 1999, mais qui sont membres de l'OAPI ou de l'Union européenne, leur qualité de membres d'une telle organisation intergouvernementale a deux conséquences au regard de l'applicabilité de l'Acte de 1999. Premièrement, les déposants de tous ces États sont également en droit de désigner des parties contractantes à l'Acte de 1999. Deuxièmement, la protection des dessins et modèles industriels peut être assurée sur le territoire de ces États grâce à la désignation de l'organisation intergouvernementale dont ils sont membres.

7. Les deux membres de l'Union de La Haye restant, à savoir le Maroc et le Suriname, sont quant à eux totalement hors du champ d'application de l'Acte de 1999.

² La dernière adhésion à l'Acte de 1960 a été celle de l'Albanie à l'égard duquel il est entré en vigueur le 19 mars 2007. L'Albanie a également adhéré à l'Acte de 1999, à l'égard duquel, il est entré en vigueur le 19 mai 2007.

III. DÉCLIN DE L'UTILISATION DE L'ACTE DE 1960 FACE À L'EXPANSION DE L'ACTE DE 1999

8. L'activité d'enregistrement en vertu de l'Acte de 1960 a diminué de manière significative depuis l'entrée en vigueur de l'Acte de 1999. Ainsi, un seul des 4767 enregistrements internationaux enregistrés au Registre international en 2018 était régi exclusivement par l'Acte de 1960³. Sur un total de 16 873 désignations inscrites cette année-là, 605 ont été effectuées en vertu de l'Acte de 1960, soit seulement 3,6%.

9. Il est évident que cette situation globale est largement imputable au développement rapide de l'Acte de 1999. Cependant, même si l'on fait abstraction des membres de l'Union de La Haye qui sont exclusivement liés par l'Acte de 1999, il est évident que même parmi les parties contractantes à l'Acte de 1960, celui-ci s'applique de plus en plus rarement.

10. Des raisons juridiques évidentes expliquent ce phénomène. Premièrement, l'article 31.1) de l'Acte de 1999 assure la prééminence de ce dernier dans les relations mutuelles entre les États parties aux deux actes. Ainsi, lorsqu'un déposant est ressortissant d'une partie contractante liée à la fois par l'Acte de 1999 et par l'Acte de 1960 et qu'il désigne une partie contractante liée également aux deux Actes, cette désignation est régie par l'Acte de 1999.

11. En outre, la désignation d'une partie contractante liée par les deux actes est également régie par l'Acte de 1999 lorsque le déposant jouit de liens juridiques cumulatifs, mais *indépendants* en vertu de chacun de ces mêmes actes. Par exemple, lorsqu'un déposant revendique deux liens juridiques indépendants par l'intermédiaire d'une partie contractante A liée exclusivement par l'Acte de 1960 et d'une partie contractante B liée exclusivement par celui de 1999, la désignation d'une partie contractante C liée par les deux actes est régie par l'Acte de 1999. De même, lorsqu'un déposant ressortissant d'une partie contractante D, liée exclusivement par l'Acte de 1960, mais également membre d'une organisation intergouvernementale liée par l'Acte de 1999 (partie contractante E), la désignation d'une partie contractante C liée par les deux actes est régie par l'Acte de 1999.

12. Ainsi, les statistiques relatives aux désignations de tous les États liés – exclusivement ou non – par l'Acte de 1960 et inscrites pour les années 2004, 2010 et 2018 sont présentées dans l'annexe III. Il en ressort qu'en 2004, autrement dit, la première année de mise en œuvre de l'Acte de 1999, les désignations étaient encore majoritairement régies par l'Acte de 1960. Cependant, la situation s'est progressivement inversée au fil des années qui ont suivi. Ainsi, en 2010, l'Acte de 1960 s'appliquait uniquement à l'égard de 23,9% des désignations de tous les États parties à celui-ci, proportion qui a continué à diminuer pour atteindre 13,4% en 2018. Le graphique figurant à l'annexe IV permet de mieux illustrer le fait que l'Acte de 1960 s'applique désormais rarement. Il montre qu'eu égard aux désignations d'États parties à l'Acte de 1960 inscrites dans le courant du premier semestre 2019, l'Acte de 1960 ne s'est quasiment jamais appliqué lorsque l'État concerné était également partie à l'Acte de 1999.

13. En outre, comme indiqué au paragraphe 6, sur le territoire des États parties à l'Acte de 1960 qui sont également membres d'une organisation intergouvernementale partie à l'Acte de 1999, la protection peut être assurée en désignant ladite organisation, au lieu de désigner individuellement chacun des États parties à l'Acte de 1960.

³ Un enregistrement international régi exclusivement par l'Acte de 1960 s'entend d'un enregistrement international à l'égard duquel toutes les parties contractantes désignées le sont en vertu de cet Acte. Il s'agit en l'espèce de l'enregistrement international n° DM/102 573, à l'égard duquel seule l'Italie (Acte de 1960) avait été désignée.

14. Ainsi, à titre d'exemple, pour l'année 2007, soit un an avant que l'Union européenne ne devienne partie à l'Acte de 1999, l'Italie était désignée dans 42% des enregistrements internationaux. En 2018, bien qu'une désignation en vertu de l'Acte de 1960 reste le seul moyen pour un déposant n'ayant aucun droit en vertu de l'Acte de 1999 de solliciter une protection en Italie, ce pourcentage est tombé à 1,1% de tous les enregistrements internationaux, ce qui signifie que le pays n'a été désigné que dans 54 enregistrements internationaux. En revanche, l'Union européenne constituait la partie contractante la plus désignée en 2018, avec 3307 désignations, représentant 69,4% du total.

IV. COMPLEXITÉ DUE AU MAINTIEN DE L'ACTE DE 1960

15. Un certain nombre d'exigences doivent être respectées dans le cadre du dépôt d'une demande internationale, mais celles-ci sont susceptibles de varier selon l'acte qui régit chacune des désignations contenues dans la demande.

16. Par exemple, le contenu supplémentaire obligatoire d'une demande internationale visé à la règle 7.4) du règlement d'exécution commun à l'Acte de 1999 et l'Acte de 1960 de l'Arrangement de La Haye (ci-après "règlement d'exécution commun") s'applique uniquement lorsque la désignation concernée est régie par l'Acte de 1999.

17. À titre d'exemple, lorsque la Roumanie est désignée en vertu de l'Acte de 1999, le Bureau international examine les éléments énoncés à l'article 5.2)b)i) et ii) dudit acte, en application de la règle 7.4)b). Toutefois, ce n'est pas le cas si la Roumanie est désignée en vertu de l'Acte de 1960. Par ailleurs, dans un tel cas et si ces éléments font défaut dans l'enregistrement international, l'office de la Roumanie ne peut émettre un refus pour les exiger (article 8.1) de l'Acte de 1960 et article 12.1) de l'Acte de 1999).

18. Il existe également des différences quant à la période maximum d'ajournement de la publication (règle 16.1)). Par exemple, si la demande internationale est régie exclusivement par l'Acte de 1999, le déposant peut, s'il désigne (uniquement⁴) la Suisse, obtenir l'ajournement de la publication pour une durée maximum de 30 mois à compter de la date de dépôt ou, le cas échéant, de la date de priorité. Cependant, la période maximum d'ajournement est limitée à 12 mois si la Suisse est désignée en vertu de l'Acte de 1960.

19. De même, un délai différent pour la notification d'un refus peut s'appliquer selon l'acte qui régit la désignation concernée. À titre d'exemple, le délai de six mois prescrit par défaut pour la notification d'un refus s'applique à la République de Moldova si celle-ci est désignée en vertu de l'Acte de 1960, tandis que si elle est désignée conformément à l'Acte de 1999, c'est le délai de 12 mois qui s'applique, conformément à sa déclaration faite en vertu de la règle 18.1)b).

20. On constate également des différences quant à la taxe de désignation applicable au renouvellement d'un enregistrement international. En vertu de l'Acte de 1999 et de l'Acte de 1960 toute partie contractante dont l'office est un office procédant à un examen peut faire une déclaration afin de percevoir une taxe de désignation individuelle en lieu et place de la taxe de désignation standard (article 7.2) de l'Acte de 1999 et règle 36.1) du règlement d'exécution commun). À cet égard, conformément à l'article 7.2) de l'Acte de 1999, la partie contractante peut percevoir une taxe de désignation individuelle pour toute demande internationale la désignant et pour le renouvellement de tout enregistrement international découlant d'une telle demande. En revanche, l'article 15.1)2b) de l'Acte de 1960 permet à la partie contractante de percevoir une taxe de désignation individuelle seulement aux fins d'un examen de la nouveauté d'un enregistrement international (et non pas à l'égard d'un renouvellement) au moyen d'une

⁴ Ou, lorsqu'aucune autre partie contractante désignée n'a fait de déclaration en vertu de l'article 11.1) de l'Acte de 1999.

déclaration faite en vertu de la règle 36.1). Certaines parties contractantes aux actes de 1999 et de 1960, à l'instar de la Hongrie, du Kirghizistan et de la République de Moldova, ont fait ces deux déclarations. Par conséquent, une taxe de désignation différente (standard ou individuelle) peut s'appliquer aux parties contractantes désignées pour lesquelles l'enregistrement doit être renouvelé, selon l'acte qui régit lesdites désignations (article 24.1)a)ii) et iii)).

21. Enfin, lorsque la demande internationale est régie exclusivement par l'Acte de 1999 et qu'elle est déposée par l'intermédiaire d'un office, la date de réception par l'office correspond à la date de dépôt, sous réserve que le Bureau international la reçoive dans un délai d'un mois à compter de cette date (règle 13.3)ii)). Néanmoins, si l'une quelconque des parties contractantes désignées l'est en vertu de l'Acte de 1960 – la demande internationale est alors régie exclusivement ou partiellement par l'Acte de 1960 – la date de dépôt correspond à la date à laquelle le Bureau international reçoit ladite demande (règle 13.3)ii)).

V. CONCLUSIONS

22. Bien que l'utilisation de l'Acte de 1960 diminue, ce dernier est encore pleinement pris en considération. Cependant, la coexistence de deux actes et de leurs procédures parallèles crée non seulement une certaine complexité juridique et procédurale, telle que décrite dans les paragraphes précédents, mais augmente aussi les coûts de gestion. Ainsi, dans le Programme et budget proposé pour l'exercice biennal 2020-2021, la "prédominance de l'Acte de 1999 dans le système" continue à représenter un indicateur de performance lié aux résultats escomptés d'"amélioration de la productivité et de la qualité de service des opérations de La Haye"⁵. Dans la mesure où de plus en plus de parties contractantes à l'Acte de 1960 adhèrent à l'Acte de 1999, il est prévu que la pertinence pratique de l'Acte de 1960 diminue au point de pouvoir envisager des mesures proactives permettant de recentrer le système uniquement autour de l'Acte de 1999⁶. Le Bureau international continuera à suivre la situation et à informer le Groupe de travail de son évolution.

23. *Le Groupe de travail est invité à prendre note du contenu du présent document.*

[Les annexes suivent]

⁵ Se référer à la page 65 du document WO/PBC/30/10.

⁶ Dans ce contexte, il convient de rappeler que l'application de l'Acte de Londres (1934), adopté le 2 juin 1934, était gelée depuis le 1^{er} janvier 2010. L'extinction de l'Acte de 1934 a finalement pris effet le 18 octobre 2016. Voir les avis n° 9/2009 et 10/2016, disponibles à l'adresse : <https://www.wipo.int/hague/fr/notices/>.

MEMBRES DE L'UNION DE LA HAYE¹

Membres liés par l'Acte de 1999 uniquement

Arménie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brunéi Darussalam, Cambodge, Canada, Danemark, Égypte, Espagne, Estonie, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Finlande, Ghana, Islande, Japon, Lettonie, Lituanie, Namibie, Norvège, Oman, Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), Pologne, République arabe syrienne, République de Corée, Royaume-Uni, Rwanda, Saint-Marin, Sao Tomé-et-Principe, Singapour, Tadjikistan, Tunisie, Turkménistan, Turquie et Union européenne (36)

Membres liés par les Actes de 1999 et de 1960

Albanie, Allemagne, Belgique, Belize, Bulgarie, Croatie, France, Géorgie, Hongrie, Kirghizistan, Liechtenstein, Luxembourg, Macédoine du Nord, Monaco, Mongolie, Monténégro, Pays-Bas, République de Moldova, République populaire démocratique de Corée, Roumanie, Serbie, Slovénie, Suisse et Ukraine (24)

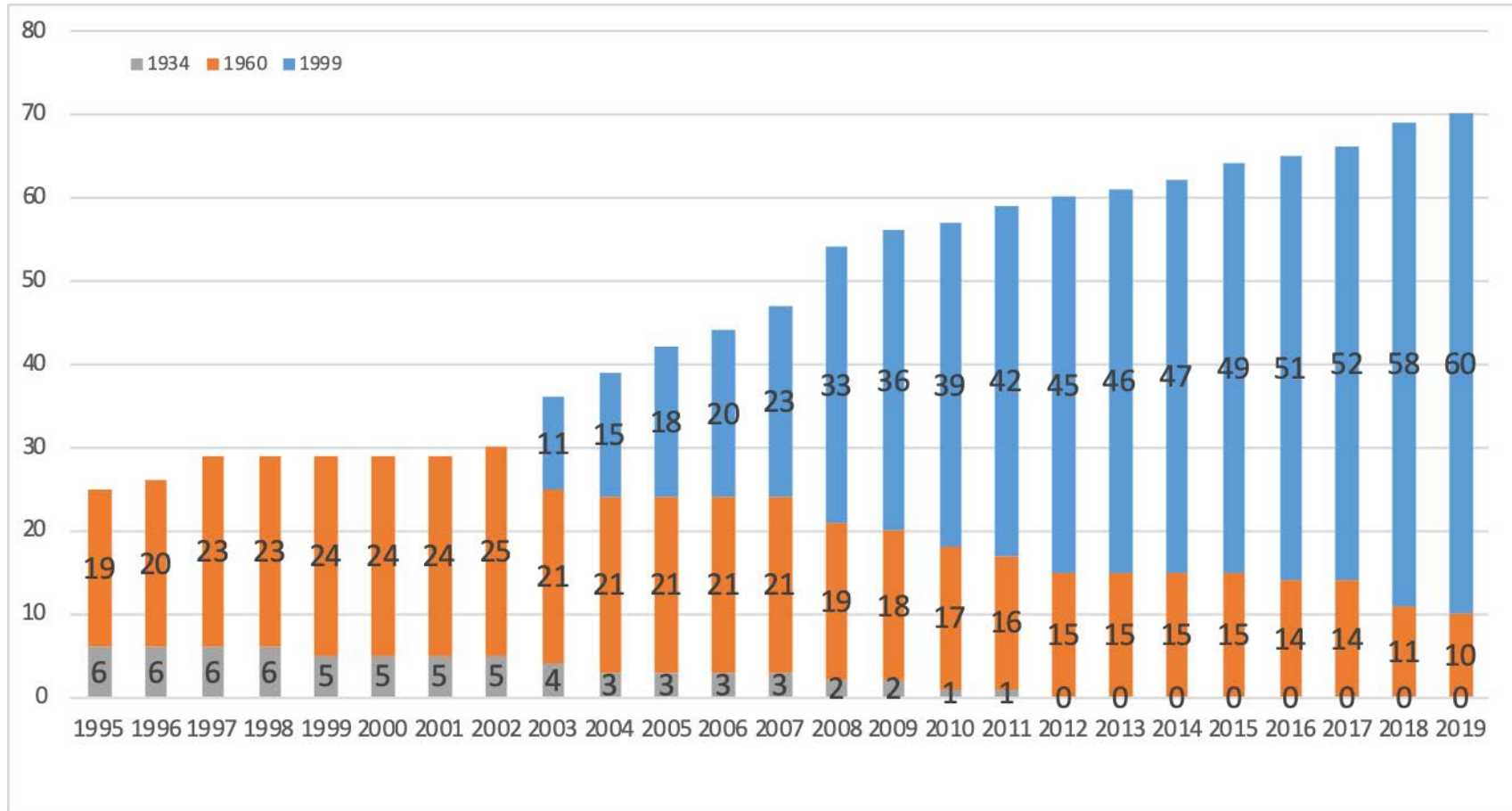
Membres liés par l'Acte de 1960 uniquement

Bénin², Côte d'Ivoire³, Gabon⁴, Grèce⁵, Italie⁶, Mali⁷, Maroc, Niger⁸, Sénégal⁹ et Suriname (10)

[L'annexe II suit]

¹ Liste des membres au 29 août 2019, classés selon les Actes auxquels ils sont liés.
² État membre de l'OAPI.
³ État membre de l'OAPI.
⁴ État membre de l'OAPI.
⁵ État membre de l'Union européenne.
⁶ État membre de l'Union européenne.
⁷ État membre de l'OAPI.
⁸ État membre de l'OAPI.
⁹ État membre de l'OAPI.

MEMBRES DE L'UNION DE LA HAYE EN VERTU DE L'ACTE LE PLUS RÉCENT*



[L'annexe III suit]

* Liste des membres au 29 août 2019.

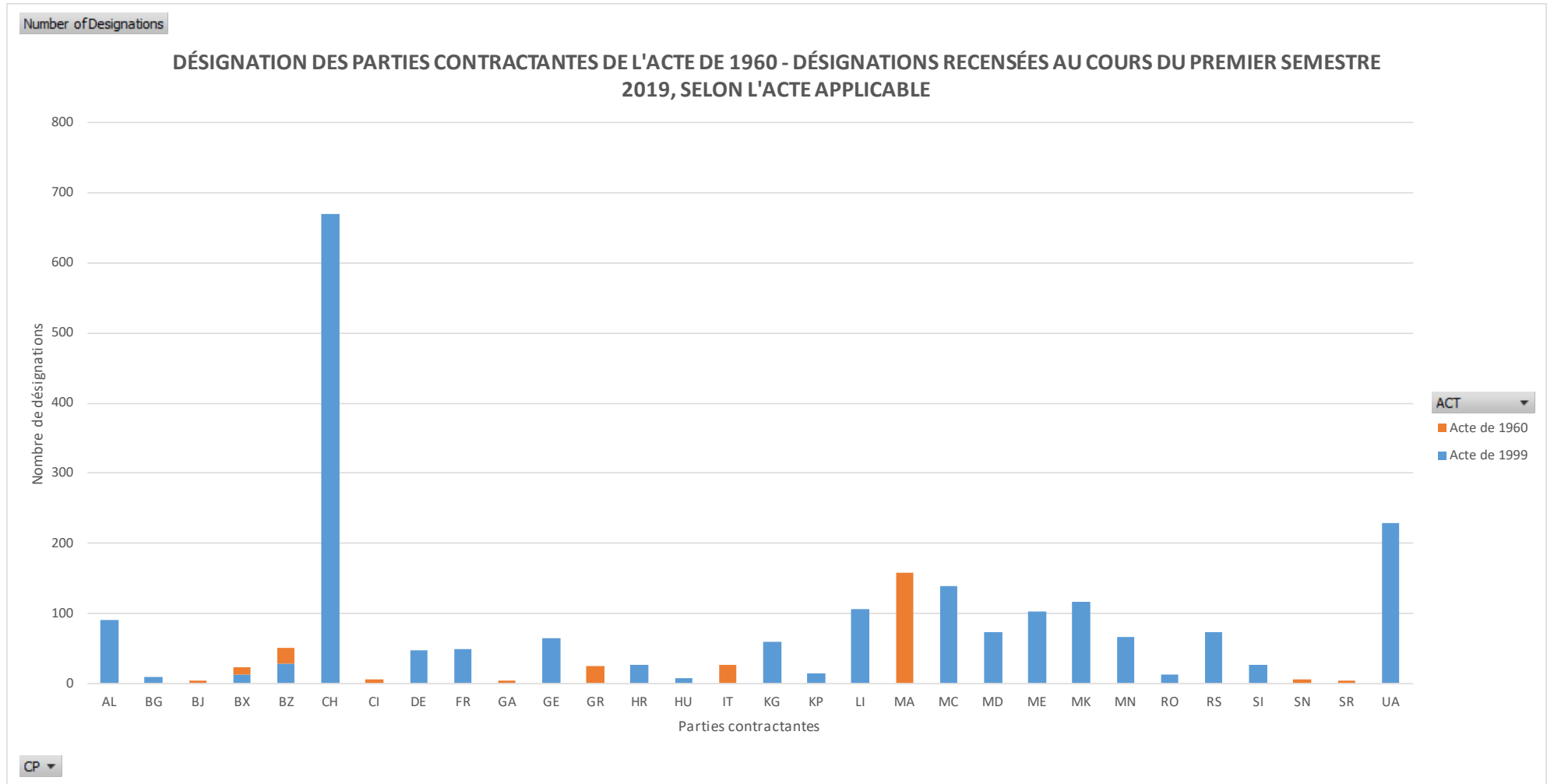
DÉSIGNATIONS DES PARTIES CONTRACTANTES LIÉES PAR L'ACTE DE 1960 :
DÉSIGNATIONS INSCRITES EN 2004, 2010 ET 2018

Nombre de désignations en vertu de chaque Acte effectuées par les parties contractantes à l'Acte de 1960						
Parties contractantes désignées (qui sont au moins parties contractantes de l'Acte de 1960)	2004		2010		2018	
	60	99	60	99	60	99
AL			0	176	0	133
BG	472		0	23	0	63
BJ	39		8		13	
BX ¹	919		111		55	0
BZ ²	222		98		42	
CH	785	416	3	1 508	2	1 705
CI	65		13		16	
DE	956		28	116	1	163
FR	931		7	145	1	173
GA	112		11		14	
GE	57	223	0	203	0	111
GR	582		55		51	
HR	111	142	1	463	0	57
HU	301		0	39	0	23
IT	963		115		54	
KG	23	214	0	132	0	77
KP	385		69		0	43
LI	131	330	1	303	0	194
MA	443		323		318	
MC	476		317		0	227
MD	143	231	0	184	0	102
ME			251		0	168
MK	440		0	325	0	161
ML			8		4	
MN	240		1	165	0	82
NE	1		5		3	
RO	302	243	0	25	1	92
RS	510		0	225	0	192
SI	225	253	0	69	0	60
SN	59		11		14	
SR	50		14		16	
UA	208	258	0	509	0	521
Total	10 151	2 310	1 450	4 610	605	4 347
Nombre total de désignations (indépendamment de l'acte)	12 461		6 060		4 952	
Répartition par acte	81,5%	18,5%	23,9%	76,1%	12,2%	87,8%

[L'annexe IV suit]

¹ L'Acte de 1999 est entré en vigueur à l'égard du Benelux le 18 décembre 2018.

² L'Acte de 1999 est entré en vigueur à l'égard du Belize le 9 février 2019.



[Fin de l'annexe IV et du document]